



Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MELCHIORA WATHELETA
přednesené dne 21. dubna 2016¹

Věc C-280/15

**Irina Nikolajeva
proti
OÜ Multi Protect**

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Harju Maakohus (Soud prvního stupně v Harju, Estonsko)]

„Řízení o předběžné otázce — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 9 odst. 3 a čl. 102 odst. 1 — Práva z ochranné známky — Spor, jehož předmětem je porušení ochranné známky — Povinnost soudů pro ochranné známky Společenství vydat příkaz, kterým se zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení ochranné známky — Neexistence návrhu na vydání takového příkazu — Pojem přiměřené náhrady za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství a jednání předcházející zveřejnění zápisu takové ochranné známky“

I – Úvod

1. Projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 2. června 2015, kterou podal dne 10. června 2015 kanceláři Soudního dvora Harju Maakohus (Soud prvního stupně v Harju), se týká výkladu čl. 9 odst. 3 a čl. 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství².

2. Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Irinou Nikolajevou a společností OÜ Multi Protect (dále jen „Multi Protect“). Irina Nikolajeva navrhuje, aby předkládající soud určil, že společnost Multi Protect neoprávněně užívala ochrannou známku HolzProf (ochranná známka Společenství č. 009053811), a uložil této společnosti povinnost zaplatit náhradu škody.

¹ — Původní jazyk: francouzština.

² — Úř. věst. L 78, s. 1.

II – Právní rámec

A – Unijní právo

1. Nařízení č. 207/2009

3. Článek 8 nařízení, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

- a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna;
- b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

[...]“

4. Článek 9 uvedeného nařízení, nadepsaný „Práva z ochranné známky Společenství“, zní:

„1. Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

- a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

[...]

2. Pokud jsou splněny podmínky odstavce 1, může být zakázáno zejména:

- a) umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly;
- b) nabízet výrobky pod tímto označením, uvádět je na trh nebo je skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;
- c) dovážet nebo vyvážet pod tímto označením výrobky;
- d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

3. Právo z ochranné známky Společenství lze vůči třetím stranám uplatnit až po zveřejnění zápisu ochranné známky. Lze však požadovat přiměřenou náhradu za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které by bylo po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství a na jeho základě zakázáno. Soud zabývající se případem může rozhodnout ve věci až po zveřejnění zápisu.“

5. Článek 14 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Doplňkové použití vnitrostátních právních předpisů při porušení“, stanoví:

„1. Účinky ochranné známky Společenství jsou upraveny výlučně tímto nařízením. Jinak se porušení ochranné známky řídí podle ustanovení hlavy X vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky.

2. Toto nařízení nevylučuje podání žalob ve věci ochranné známky Společenství podle vnitrostátních právních předpisů členských států upravujících zejména občanskoprávní odpovědnost a nekalou soutěž.

3. Použitelné procesní předpisy se určí podle ustanovení hlavy X.“

6. Článek 41 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Námitky“, stanoví:

„1. Námitky proti zápisu ochranné známky mohou podat ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství z důvodů, pro které nelze ochrannou známku zapsat podle článku 8.

[...]“

7. Článek 101 uvedeného nařízení, nadepsaný „Rozhodné právo“, stanoví:

„1. Soudy pro ochranné známky Společenství se řídí ustanoveními tohoto nařízení.

2. Ve všech otázkách, které nejsou upraveny tímto nařízením, se řídí soud pro ochranné známky Společenství vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého.

3. Nestanoví-li toto nařízení jinak, řídí se soud pro ochranné známky Společenství procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních ochranných známek toho členského státu, na jehož území má sídlo.“

8. Článek 102 uvedeného nařízení, nazvaný „Sankce“, stanoví:

„1. Zjistí-li soud pro ochranné známky Společenství, že žalovaný porušil ochrannou známku Společenství nebo že její porušení ze strany žalovaného hrozí, vydá, pokud tu nejsou zvláštní důvody pro to, aby tak nečinil, příkaz, kterým mu zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Společenství. Přijme rovněž podle vnitrostátních právních předpisů příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.

2. V ostatních věcech se řídí soud pro ochranné známky Společenství právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení nebo hrozí porušení známky, včetně mezinárodního práva soukromého.“

2. Směrnice 2004/48/ES

9. Článek 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32), nadepsaný „Náhrada škody“, stanoví:

„1. Členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány na žádost poškozeného nařídily porušovateli práv vykonávajícímu činnost, o níž věděl nebo rozumně vědět měl, že porušuje práva, zaplatit nositeli práv náhradu škody odpovídající skutečné újmě, kterou skutečně utrpěl v důsledku porušení práva.

Při stanovení náhrady škody soudní orgány:

- a) přihlédnou ke všem vhodným aspektům, jako jsou nežádoucí hospodářské důsledky, včetně ztráty zisku, kterou poškozený utrpěl, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je morální újma způsobená nositeli práv porušovatelem;

nebo

- b) jako alternativu k písmenu a) mohou ve vhodných případech stanovit náhradu škody jako paušální částku na základě takových hledisek, jako je alespoň výše licenčních poplatků nebo poplatků, které by musely být zaplacený, kdyby porušovatel práv požádal o udělení oprávnění k užívání příslušných práv duševního vlastnictví.

2. Jestliže porušovatel při výkonu činností nevěděl ani rozumně nemohl vědět, že dochází k porušení práv, mohou členské státy stanovit, že soudní orgány mohou nařídít náhradu zisků nebo škod, které mohou být předem stanoveny.“

B – *Estonské právo*

10. Článek 8 odst. 2 zákona o ochranných známkách (kaubamärgiseadus), ve znění použitelném na spor v původním řízení (dále jen „zákon o ochranných známkách“), stanoví:

„Zapsaná ochranná známka požívá právní ochrany počínaje dnem podání přihlášky [...] a do uplynutí lhůty 10 let ode dne zápisu. [...]“

III – **Spor v původním řízení a předběžné otázky**

11. Dne 24. dubna 2010 podala I. Nikolajeva u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství. Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení „HolzProf“. Přihláška ochranné známky byla zveřejněna dne 31. května 2010. Dne 14. září 2010 byla ochranná známka HolzProf zapsána a ke zveřejnění zápisu došlo dne 16. září 2010.

12. Dne 24. dubna 2010 uzavřela I. Nikolajeva licenční smlouvu, kterou přenechala užívání své ochranné známky společnosti OÜ Holz Prof. Měsíční licenční poplatek byl stanoven na 1 278 eur.

13. Dne 18. června 2013 podala I. Nikolajeva u předkládajícího soudu žalobu proti společnosti OÜ Multi Protect, ve které uplatnila tři žalobní návrhy.

14. Zprvé I. Nikolajeva navrhuje, aby předkládající soud konstatoval, že společnost Multi Protect neoprávněně užívá její ochrannou známku. Má za to, že společnost Multi Protect porušila čl. 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) nařízení č. 207/2009, jelikož užívala označení totožné s její ochrannou známkou na internetové stránce jako tzv. skryté klíčové slovo. V tomto ohledu tvrdí, že společnost Multi Protect porušovala výlučné právo vyplývající z ochranné známky v období od 3. května 2010 do 28. října 2011, tedy po dobu 17 měsíců a 25 dnů.

15. Zadruhé se I. Nikolajeva domáhá toho, aby jí společnost Multi Protect zaplatila částku 22 791 euro z titulu bezdůvodného obohacení. Tato částka byla vypočtena za dobu trvání protiprávního jednání na základě poplatku stanoveného licenční smlouvou uzavřenou se společností OÜ Holz Prof³.

3 — Tj. 22 791 euro [17 měsíců x 1 278 + 25 dní x (1 278:30)].

16. Zatřetí se Irina Nikolajeva domáhá náhrady nemajetkové újmy. Tvrdí, že trestní řízení, které bylo proti ní pro stejné skutečnosti vedeno, a podání žaloby u soudu jí způsobily psychickou újmu. V této souvislosti uvádí, že žaloby podané společností Multi Protect vedly ke „zhoršení jejího zdravotního stavu“, že „se na ni obrátilo několik jejích obchodních partnerů“ a že „spor vyvolal negativní pozornost“.

17. Předkládající soud si klade otázku, zda by v případě, že by v souladu s prvním žalobním návrhem I. Nikolajevy konstatoval neoprávněné užívání předmětné ochranné známky, musel podle článku 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vydat příkaz, kterým se zakazuje jednání, které představuje porušení ochranné známky, třebaže to I. Nikolajeva nenavrhl.

18. Předkládající soud má dále pochybnosti ohledně toho, kdy nabývá účinku ochrana vyplývající z ochranné známky Společenství. Poukazuje na to, že podle čl. 9 odst. 3 první věty nařízení č. 207/2009 lze právo z ochranné známky Společenství uplatnit vůči třetím stranám až po zveřejnění zápisu ochranné známky. Dále uvádí, že je na základě tohoto ustanovení možno požadovat přiměřenou náhradu za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které by bylo po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství a na jeho základě zakázáno. V tomto ohledu má předkládající soud pochybnosti o tom, zda lze na základě čl. 14 odst. 1 druhé věty a čl. 101 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vycházet z toho, že práva vyplývající z ochranné známky žalobkyně v původním řízení nabývají účinku okamžikem stanoveným v čl. 8 odst. 2 první větě zákona o ochranných známkách, tedy ke dni podání přihlášky ochranné známky.

19. Předkládající soud si kromě toho klade otázku týkající se výkladu pojmu „přiměřená náhrada“ uvedeného v čl. 9 odst. 3 druhé větě nařízení č. 207/2009.

20. Za těchto podmínek se Harju Maakohus (Soud prvního stupně v Harju) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- „1) Musí soud pro ochranné známky Společenství vydat příkaz ve smyslu čl. 102 odst. 1 [nařízení č. 207/2009] také tehdy, pokud to žalobce nenavrhne a účastníci řízení neuplatňují okolnost, že žalovaný po určitém dni v minulosti ochrannou známkou Společenství porušil nebo její porušení z jeho strany hrozilo, nebo skutečnost, že tento návrh nebo tato okolnost uplatněna nebyla, představuje ‚zvláštní důvod‘ ve smyslu první věty tohoto ustanovení?
- 2) Je třeba čl. 9 odst. 3 [nařízení č. 207/2009] vykládat v tom smyslu, že majitel ochranné známky Společenství může od třetí strany požadovat za užívání označení totožného s jeho ochrannou známkou v období od zveřejnění přihlášky ochranné známky do zveřejnění zápisu ochranné známky pouze přiměřenou náhradu na základě čl. 9 odst. 3 druhé věty [nařízení č. 207/2009], nikoliv však náhradu za vzniklou újmu a za obvyklou hodnotu toho, co bylo získáno porušením práva, a že nárok na přiměřenou náhradu je rovněž vyloučen za období, které předcházelo zveřejnění přihlášky ochranné známky?
- 3) Jaké druhy nákladů a jiných náhrad zahrnuje přiměřená náhrada podle čl. 9 odst. 3 druhé věty [nařízení č. 207/2009] a lze do ní zahrnout, a případně za jakých podmínek, náhradu nemajetkové újmy majitele ochranné známky?“

IV – Řízení před Soudním dvorem

21. Písemná vyjádření předložily společnost Multi Protect, estonská a řecká vláda, jakož i Evropská komise. Na závěr této písemné části řízení Soudní dvůr konstatoval, že se nebude konat jednání, jelikož má dostatečné podklady pro rozhodnutí ve smyslu čl. 76 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora.

V – Analýza

A – Úvodní poznámky

22. V souladu s žádostí Soudního dvora se toto stanovisko zaměří na druhou a třetí předběžnou otázku předkládajícího soud. Mám za to, že je vhodné posoudit obě tyto otázky současně.

B – Ke druhé a třetí předběžné otázce

1. Doba ochrany

23. Předkládající soud uvádí, že I. Nikolajeva vytýká společnosti Multi Protect, že porušila výlučné právo vyplývající z její ochranné známky HolzProf ve třech obdobích.

24. Délka prvního období nepřesahuje jeden měsíc. Toto období začalo dne 3. května 2010, tedy po dni podání přihlášky ochranné známky, a skončilo dne 31. května 2010, tj. dnem zveřejnění této přihlášky. Druhé období o délce přibližně tří měsíců trvalo od 1. června 2010 do 16. září 2010, tedy od zveřejnění přihlášky ochranné známky do zveřejnění zápisu ochranné známky. Konečně třetí období trvalo něco málo přes rok a začalo dne 17. září 2010 zveřejněním zápisu ochranné známky a skončilo dne 28. října 2011.

25. Předkládající soud se dotazuje Soudního dvora na to, jaká ochrana vyplývá z ochranné známky jejímu majiteli v prvních dvou obdobích.

26. Práva z ochranné známky Společenství jsou upravena v článku 9 nařízení č. 207/2009. Podle odstavce 1 tohoto článku vzniká z ochranné známky Společenství jejímu majiteli výlučné právo. Podle třetího odstavce uvedeného článku lze dále právo z ochranné známky Společenství vůči třetím stranám uplatnit až po zveřejnění zápisu ochranné známky.

27. Z toho plyne, že právo z ochranné známky Společenství, jako je HolzProf, nelze vůči třetím stranám v průběhu prvního a druhého období uplatnit. Sankce upravené vnitrostátními právními předpisy členských států⁴ podle čl. 102 nařízení č. 207/2009 se mimoto během těchto období nepoužijí⁵. Předmětné sankce se totiž uplatní až od zveřejnění zápisu ochranné známky.

28. Je však třeba poznamenat, že čl. 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 upravuje rovněž specifický režim ochrany ochranné známky Společenství pro období od zveřejnění přihlášky ochranné známky do zveřejnění jejího zápisu. Po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství může totiž soud přiznat přiměřenou náhradu za jednání *učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky*, která by byla po zveřejnění zápisu ochranné známky a na jeho základě zakázána⁶.

4 — Směrnice 2004/48 harmonizuje opatření, řízení a nápravná opatření v případě porušení práv duševního vlastnictví. Podle bodu 10 odůvodnění směrnice 2004/48 je jejím cílem „sblížení [právních předpisů členských států] tak, aby byla zajištěna vysoká, rovnocenná a stejnorodá úroveň ochrany vnitřního trhu“. Článek 2 odst. 1 směrnice 2004/48 stanoví, že „[a]niž jsou dotčeny prostředky stanovené právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, které jsou nebo mohou být pro nositele práv výhodnější, použijí se opatření, řízení a nápravná opatření stanovená touto směrnicí [...] na jakékoli porušení práv duševního vlastnictví stanovené právem Společenství nebo vnitrostátním právem dotyčného členského státu“. Soudní dvůr rozhodl, že účelem ustanovení této směrnice není upravit všechny aspekty práv duševního vlastnictví, nýbrž pouze ty, které se týkají dodržování těchto práv a jejich porušování, a to stanovením povinnosti zavést účinné právní prostředky k předcházení, ukončení nebo nápravě jakéhokoli porušení existujícího práva duševního vlastnictví (viz rozsudek Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, bod 73). Z toho vyplývá, že uvedená směrnice ponechává mezi právními předpisy členských států rozdíly, pokud jde o opatření, řízení a nápravná opatření, která se použijí v případě porušení práv duševního vlastnictví (viz například článek 13 směrnice 2004/48, který zakotvuje celou škálu peněžitých náhrad, mezi kterými si mohou členské státy zvolit).

5 — Zastávám proto názor, že nápravná opatření (článek 10) a náhrada škody (článek 13), které upravuje směrnice 2004/48, se před zveřejněním zápisu ochranné známky nepoužijí.

6 — K demonstrativnímu výčtu zákazů viz čl. 9 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

29. Z toho vyplývá, že přiměřenou náhradu lze požadovat za druhé období dotčené ve věci v původním řízení, pokud v jeho průběhu třetí strana bez souhlasu majitele ochranné známky užívá v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, nebo označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti⁷.

30. Ze samotného znění čl. 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 jednoznačně vyplývá, že přiměřená náhrada podle tohoto ustanovení se nepoužije na jednání, k němuž došlo v době od podání přihlášky ochranné známky Společenství⁸ do zveřejnění této přihlášky, tedy během prvního období dotčeného ve věci v původním řízení.

31. Mám za to, že toto posouzení není ustanoveními čl. 14 odst. 1 a čl. 101 odst. 2 nařízení č. 207/2009 zpochybněno.

32. I když článek 14 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví, že „se porušení ochranné známky řídí [...] vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky“, podle téhož ustanovení jsou *účinky* ochranné známky Společenství upraveny výlučně tímto nařízením. „Účinky“ ochranné známky jsou přitom neoddělitelně spjaté s dobou její ochrany. Z toho vyplývá, že tuto dobu ochrany určují výlučně ustanovení téhož nařízení.

33. V tomto ohledu z odstavce 1 ve spojení s odstavcem 3 článku 9 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že unijní normotvůrce vědomě vyloučil účinky ochranné známky Společenství vůči třetím stranám před zveřejněním zápisu ochranné známky a nárok na přiměřenou náhradu před zveřejněním přihlášky ochranné známky.

34. Vzhledem k tomu, že se na práva z ochranné známky Společenství včetně doby ochrany vztahuje pouze článek 9 nařízení č. 207/2009, nepatří tato práva a doba jejich trvání do okruhu otázek, na něž by se měly použít vnitrostátní právní předpisy podle čl. 101 odst. 2 uvedeného nařízení, jelikož ten se týká pouze otázek nespadajících do působnosti nařízení č. 207/2009.

35. Článek 9 odst. 1 a 3, čl. 14 odst. 1 a čl. 101 odst. 2 nařízení č. 207/2009 proto brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je čl. 8 odst. 2 zákona o ochranných známkách, který stanoví, že „zapsaná ochranná známka požívá právní ochrany počínaje dnem podání přihlášky“. Práva z ochranné známky Společenství by totiž byla na základě tohoto ustanovení širší, než umožňuje nařízení č. 207/2009.

36. Přiměřenou náhradu podle čl. 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 lze požadovat pouze za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství.

⁷ — V tomto smyslu viz čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009.

⁸ — Den podání přihlášky ochranné známky Společenství však není irrelevantní. Má totiž zásadní význam pro použití pravidel přednosti ochranných známek. Viz zejména hlava III oddíl 2 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Přednost“.

2. Přiměřená náhrada

37. Předkládající soud se dotazuje Soudního dvora na pojem „přiměřená náhrada“ uvedený v čl. 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009⁹. Toto nařízení „přiměřenou náhradu“ nijak nedefinuje a neupravuje ani způsob jejího výpočtu.

38. Možnost požadovat v návaznosti na zveřejnění přihlášky „přiměřenou náhradu“ existuje rovněž v oblasti patentů.

39. Podle čl. 67 odst. 2 Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), podepsané dne 5. října 1973 v Mnichově, „[k]aždý smluvní stát *může* stanovit, že evropská patentová přihláška nezajišťuje ochranu podle článku 64. Ochrana plynoucí ze zveřejnění evropské patentové přihlášky však nemůže být menší než ochrana, kterou právo příslušného státu spojuje s povinným zveřejněním národních patentových přihlášek bez průzkumu. V *každém případě každý stát stanoví alespoň, že ode dne zveřejnění evropské patentové přihlášky se může přihlašovatel domáhat náhrady přiměřené okolnostem od každého, kdo v tomto smluvním státě využíval vynález, který je předmětem evropské patentové přihlášky*, pokud by podle národního práva byl odpovědným za porušení národního patentu“¹⁰. Pojem „přiměřená náhrada“ zde také není definován¹¹.

40. Článek 95 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, s. 1; Zvl. vyd. 03/16, s. 319) mimoto stanoví, že „[d]ržitel [odrůdového práva Společenství] může žádat na každé osobě, která v době mezi oznámením žádosti o odrůdové právo Společenství a jeho udělením provedla úkon, který by jí byl po toto období na základě odrůdového práva Společenství zakázán, *přiměřenou náhradu*“¹². Ani nařízení č. 2100/94 výraz „přiměřená náhrada“ nedefinuje¹³.

41. Na rozdíl od čl. 102 odst. 2 nařízení č. 207/2009, který upravuje ukládání sankcí podle vnitrostátních právních předpisů¹⁴ v případě porušení ochranné známky nebo v případě, kdy její porušení hrozí, čl. 9 odst. 3 téhož nařízení výslovně neodkazuje na právní předpisy členských států za účelem vymezení jeho významu a působnosti.

42. Z požadavku na jednotné používání unijního práva i ze zásady rovnosti tudíž vyplývá, že pojem „přiměřená náhrada“ musí být vykládán autonomním a jednotným způsobem v celé Unii, přičemž tento výklad je třeba nalézt s přihlédnutím ke kontextu ustanovení a cíli sledovanému dotčenou právní úpravou¹⁵.

9 — Předkládající soud uvádí, že podle vnitrostátních právních předpisů může majitel ochranné známky Společenství „požadovat od třetí osoby, která porušuje jeho výlučné právo podle čl. 9 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009, přinejmenším za období od zveřejnění zápisu ochranné známky, náhradu majetkové újmy včetně ušlého zisku, jakož i náhradu nemajetkové újmy, ale také obvyklou hodnotu toho, co bylo získáno porušením práva, a za určitých okolností vrácení příjmů získaných porušením práva. [Kromě toho] porušovatel práv, který si nebyl vědom a ani si nemohl být vědom neoprávněné povahy svého jednání, nemá povinnost nahradit to, co neoprávněně obdržel, za předpokladu, že obohacování bylo ukončeno, a to do výše hodnoty toho, co bylo získáno porušením práva ke dni, kdy porušovatel práv zjistil nebo měl zjistit, že proti němu byla podána žaloba“. Předkládající soud „zastává názor, že s ohledem na systematiku nařízení č. 207/2009 je možný výklad, podle kterého zahrnuje přiměřená náhrada podle čl. 9 odst. 3 druhé věty uvedeného nařízení užší škálu nároků než právní ochrana týkající se pozdějších porušení upravená v odstavcích 1 a 2 téhož ustanovení“.

10 — Zdůrazněno autorem tohoto stanoviska.

11 — Obdobně viz také čl. 32 odst. 1 písm. f) dohody o Jednotném patentovém soudu (Úř. věst. 2013, C 175, s. 1), který stanoví, že Jednotný patentový soud zřízený dohodou má výlučnou pravomoc, pokud jde o žaloby týkající se „škod nebo náhrad souvisejících s prozatímní ochranou zajištěnou na základě zveřejněné evropské patentové přihlášky“.

12 — Zdůrazněno autorem tohoto stanoviska. Podotýkám, že Soudní dvůr vyložil výraz „přiměřená náhrada“ použitý v člancích 14 a 94 nařízení č. 2100/94 v rozsudku Geistbeck (C-509/10, EU:C:2012:416). Nicméně vzhledem k tomu, že Soudní dvůr vyložil pojem „přiměřená náhrada“ v případě nedovoleného použití zapsané rostlinné odrůdy, mám za to, že předmětný výklad nelze na projednávanou věc použít, jelikož čl. 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se netýká případů, které zakládají porušení ochranné známky po právní stránce.

13 — S ohledem na skutečnost, že se pojem „přiměřená náhrada“ a jiné obdobné výrazy vyskytují v řadě dalších předpisů týkajících se duševního vlastnictví, mohlo by mít rozhodnutí Soudního dvora v projednávané věci důsledky překračující rámec této věci.

14 — K tomu uvádím, že podle mého názoru musí vnitrostátní právní předpisy dodržovat minimální úroveň ochrany stanovenou směrnicí 2004/48. Dále je namístě připomenout, že podle čl. 2 odst. 1 této směrnice mohou vnitrostátní právní předpisy nabídnout nositelům práv „prostředky“, které jsou pro ně výhodnější než opatření, řízení a nápravná opatření stanovená touto směrnicí.

15 — Viz rozsudek Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, bod 21 a citovaná judikatura).

43. Z článku 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že i když ochrannou známku nelze uplatnit vůči třetím stranám před zveřejněním jejího zápisu, ochranná známka požívá navzdory její „zárodečné“ povaze právní ochrany v době od zveřejnění přihlášky ochranné známky do zveřejnění jejího zápisu¹⁶. Volba výrazu „náhrada“ nutně evokuje, že se musí jednat o peněžitou náhradu. Další opatření a řízení v případě porušení práv duševního vlastnictví, jako jsou soudní zákazy, stažení z obchodních kanálů nebo zničení zboží porušujícího právo, jsou tedy vyloučena. Použití přídavného jména „přiměřený“ mimoto implikuje, že požadovaná peněžitá náhrada má být spravedlivá a přiměřená v zájmu zachování spravedlivé rovnováhy mezi právy, která má nabýt majitel ochranné známky Společenství, a právy uživatele této známky.

44. Právo na „přiměřenou náhradu“, kterého se lze dovolat až po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství, se proto použije na ochranné známky Společenství *in statu nascendi*. Toto právo je výrazem skutečnosti, že podle unijního normotvůrce je ochranná známka Společenství hodna ochrany již od zveřejnění přihlášky ve fázi nabývání práv.

45. V tomto ohledu poukazují na to, že z článku 39 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství předpokládá, že všechny náležitosti stanovené pro přihlášku ochranné známky nařízením Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství¹⁷, byly splněny a že nejsou dány absolutní důvody pro zamítnutí zápisu této ochranné známky podle článku 7 nařízení č. 207/2009¹⁸. Podle článku 45 nařízení č. 207/2009¹⁹ po zveřejnění přihlášky nutně dojde k zápisu ochranné známky a k jeho zveřejnění, ledaže jsou na základě námitek dány relativní důvody pro zamítnutí zápisu podle článku 8 uvedeného nařízení²⁰.

46. S ohledem na výše uvedené skutečnosti existují značné rozdíly mezi požadavky, které musí být splněny před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství, a těmi, které musí být splněny před zveřejněním zápisu ochranné známky. Právo na „přiměřenou náhradu“, které svědčí majiteli ochranné známky v době od zveřejnění přihlášky jeho ochranné známky do zveřejnění zápisu této

16 — Viz rozsudek *Imagination Technologies v. OHMI* (C-542/07 P, EU:C:2009:362, bod 57).

17 — Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189.

18 — Článek 7 nařízení č. 207/2009 obsahuje dlouhý výčet absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu. Například nelze zapsat ochrannou známku, jestliže postrádá rozlišovací schopnost, je v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy nebo také jestliže by mohla klamat veřejnost.

19 — Článek 45 nařízení č. 207/2009 stanoví, že „[v]yhovuje-li přihláška požadavkům tohoto nařízení a nebyly-li podány ve lhůtě [tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství] námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty, zapíše se známka do rejstříku jako ochranná známka Společenství“. Viz také pravidlo 23 nařízení č. 2868/95, nadepsané „Zápis ochranné známky“, které stanoví, že „[n]ebyla-li podána žádná námitka nebo byla-li námitka vyřízena zpětvzetím, zamítnutím nebo jinak, přihlášená ochranná známka se zapíše do rejstříku ochranných známek Společenství“. Druhé období dotčené ve věci v původním řízení trvalo přibližně tři měsíce. Ve spise kromě toho není žádná zmínka o tom, že by proti ochranné známce HolzProf byla podána námitka.

20 — Článek 8 nařízení č. 207/2009 stanoví, že „[n]a základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše: [...] pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna; [...] pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“. Je třeba uvést, že právo podat námitky proti zápisu ochranné známky Společenství náleží pouze majitelům ochranné známky a nabyvatelům licence zmocněným majiteli ochranných známek, a to v souladu s články 8 a 41 nařízení č. 207/2009.

ochranné známky, je velmi podobné²¹ tomu, které mu bude přiznáno zápisem ochranné známky, pouze je menšího rozsahu²². Z toho vyplývá, že k tomu, aby byla dodržena zásada proporcionality, musí být peněžitá náhrada menší než náhrada, která je požadována v případě porušení ochranné známky Společenství po zveřejnění zápisu ochranné známky^{23 24}.

47. Článek 13 směrnice 2004/48 zakotvuje minimální peněžité náhrady, které musí členské státy ve vnitrostátních právních řádech stanovit pro případy porušení práv duševního vlastnictví, která jsou upravena právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy dotyčného členského státu. Je sice pravda, že ustanovení vnitrostátního práva, která jsou harmonizována v souladu se směrnicí 2004/48, se použijí pouze na porušení ochranné známky Společenství, k nimž došlo po zveřejnění zápisu ochranné známky, tj. během třetího období, které je dotčeno ve věci v původním řízení, avšak článek 13 této směrnice by i přesto mohl poskytnout určitá vodítka užitečná pro vymezení pojmu „přiměřená náhrada“.

48. V tomto ohledu toto ustanovení jasně rozlišuje úmyslné a neúmyslné porušení práv a pro úmyslná porušení vyžaduje uložení vyšší peněžité náhrady. Považuje-li se porušení práva za úmyslné, musí porušovatel práva zaplatit nositeli práv náhradu škody odpovídající újmě, kterou skutečně utrpěl v důsledku porušení práva²⁵. Uvedené ustanovení požaduje plnou náhradu jakékoliv způsobené škody, což dle mého názoru zahrnuje morální újmu, je-li prokázána²⁶.

49. Pokud se naproti tomu nepovažuje porušení práv za úmyslné, mohou soudní orgány nařídít pouze náhradu zisků nebo škod, které mohou být předem stanoveny²⁷.

50. Článek 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 nijak nerozlišuje mezi úmyslným a neúmyslným porušením práva²⁸, nýbrž vychází z myšlenky, že na základě zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství se má za to, že je veřejnost seznámena s tím, že přihlášená ochranná známka může být zapsána každým okamžikem a že by mohl vzniknout nárok na přiměřenou náhradu za užívání dosud nezapsané ochranné známky.

51. Vzhledem k tomu, že „přiměřená náhrada“ podle čl. 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 by měla být peněžitá náhrada menší, než je peněžitá náhrada uložená v případě porušení zapsané ochranné známky, domnívám se, že je třeba ověřit, zda jsou peněžité náhrady stanovené v čl. 13 odst. 2 směrnice 2004/48 vhodné pro případy neúmyslných porušení práv.

21 — Tím spíše, že jednání uvedená v čl. 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 jsou totožná s těmi, která budou zakázána po zveřejnění zápisu.

22 — Viz a *contrario* čl. 67 odst. 1 Evropské patentové úmluvy, který stanoví, že „[o]de dne zveřejnění zajišťuje evropská patentová přihláška přihlašovatel ve smluvních státech určených ve zveřejněné přihlášce prozatímní ochranu podle článku 64“, tedy *stejná práva* jaká přiznává národní patent udělený v tomto státě.

23 — Takový názor zastává společnost Multi Protect, Estonská republika a Řecká republika, které mají za to, že pojem „přiměřená náhrada“ zakotvený v čl. 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 by měl zahrnovat užší škálu nároků než právní ochrana v případě porušení již zapsaných ochranných známek. Dále se domnívají, že náhrada nemajetkové újmy pod tento pojem nespadá. Společnost Multi Protect tvrdí, že „[z]a účelem určení přesného rozsahu přiměřené náhrady je proto třeba posoudit a porovnat následující skutečnosti: a) jakou majetkovou výhodu získal ten, kdo se jednání porušujícího ochrannou známku dopustil? [...] b) jaké jsou srovnatelné licenční smlouvy obvykle používané na trhu? c) jaké ‚náklady‘ by musel vynaložit ten, kdo se jednání porušujícího ochrannou známku dopustil, na řešení, které by mu bylo umožnilo dosáhnout požadovaného výsledku, aniž by použil označení totožné nebo podobné přihlášené ochranné známce“.

24 — Komise má naproti tomu za to, že „nelze považovat za odůvodněné, aby byla v případě porušení podle čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 ochrana menší než při pozdějším porušení, které je upraveno v odstavcích 1 a 2“. Podle Komise je dopad protiprávního jednání pro majitele ochranné známky stejný, ať už k němu došlo v období od zveřejnění přihlášky ochranné známky do zápisu ochranné známky nebo po zveřejnění zápisu ochranné známky. Komise dále uvádí, že „není žádný důvod k tomu, aby se porušovatel práv nacházel ve výhodnějším postavení v období, které předchází zápisu ochranné známky“. Tento názor nesdílím, neboť z jakého důvodu by pak čl. 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 tato dvě období odlišoval?

25 — Viz čl. 13 odst. 1 směrnice 2004/48.

26 — Viz mé stanovisko ve věci Liffers (C-99/15, EU:C:2015:768, bod 28).

27 — Viz čl. 13 odst. 2 směrnice 2004/48.

28 — Toto ustanovení dle mého názoru ukládá povinnost zaplatit přiměřenou náhradu i v případě, že došlo k porušení ochranné známky Společenství bez znalosti toho, že byla zveřejněna přihláška ochranné známky.

52. Článek 13 odst. 2 směrnice 2004/48 upravuje dva druhy peněžitých náhrad týkajících se činností porušujících ochrannou známku, a sice „náhradu zisků nebo škod, které mohou být předem stanoveny“.

53. Peněžitá náhrada za „škody, které mohou být předem stanoveny“, musí být upřesněna vnitrostátním zákonodárcem, a byla by proto nevhodná s ohledem na potřebu podat autonomní a jednotný výklad pojmu „přiměřená náhrada“.

54. Naproti tomu „náhrada zisků“ ve smyslu čl. 13 odst. 2 směrnice 2004/48 je podle mého názoru jednotnou a předvídatelnou peněžitou náhradou, která zohledňuje konkrétní okolnosti každé věci. Kromě toho se domnívám, že by byla tato peněžitá náhrada vhodná, neboť jejím účelem je odnětí výhody získané neoprávněně²⁹ po zveřejnění přihlášky ochranné známky. Taková peněžitá náhrada představující neoprávněné zisky dotyčného uživatele by tudíž byla přiměřená porušení ochranné známky (*in statu nascendi*) a současně by byla způsobilá odradit od dalších podobných porušení práv³⁰.

55. Na rozdíl od čl. 13 odst. 1 směrnice 2004/48, odstavec 2 téhož ustanovení neupravuje náhradu morální újmy. Toto opomenutí bylo podle mého názoru záměrem unijního normotvůrce a odráží skutečnost, že předmětem čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice jsou méně negativní činnosti porušující práva, u nichž tato směrnice plnou náhradu neukládá. Podotýkám, že I. Nikolajeva se svým třetím žalobním návrhem domáhala náhrady nemajetkové, tedy morální újmy. Mám za to, že „přiměřená náhrada“ tento typ újmy nezahrnuje. Taková náhrada by byla v době, kdy má k nabytí ochranné známky teprve dojít, nepřiměřená.

VI – Závěry

56. S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na druhou a třetí předběžnou otázku položenou Harju Maakohus (Soud prvního stupně v Harju) následovně:

- „1) Článek 9 odst. 1 a 3, čl. 14 odst. 1 a čl. 101 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství brání vnitrostátnímu ustanovení, které stanoví, že zapsaná ochranná známka požívá právní ochrany počínaje dnem podání přihlášky.
- 2) Článek 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je třeba vykládat v tom smyslu, že přiměřenou náhradu nelze na základě tohoto ustanovení požadovat za jednání předcházející zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství.
- 3) Pojem ‚přiměřená náhrada‘ podle čl. 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že náhradu zisků lze požadovat za jednání po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, která by byla po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství a na jeho základě zakázána. Pojem ‚přiměřená náhrada‘ vylučuje morální újmu.“

29 — Uživatelem přihlášené, ale dosud nezapsané ochranné známky.

30 — Mám za to, že i v případě neinformovanosti o zveřejnění přihlášky ochranné známky (neúmyslné porušení práva), by nebylo nepřiměřené naříditi náhradu zisků podle čl. 13 odst. 2 směrnice 2004/48, a to vzhledem k tomu, že jakékoliv jiné opatření nebo řízení pro porušení práv duševního vlastnictví je podle čl. 9 odst. 3 nařízení č. 207/2009 vyloučeno (nemožnost uplatnit ochrannou známku před zveřejněním zápisu). Viz také bod 43 tohoto stanoviska.