



Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY
VERICI TRSTENJAK
přednesené dne 3. května 2012¹

Věc C-376/11

**Pie Optiek
proti
Bureau Gevers**

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

podaná cour d'appel de Bruxelles (Belgie)]

„Průmyslová politika — Internet — Doména nejvyšší úrovně .eu — Nařízení (ES) č. 874/2004 — Článek 12 odst. 2 a čl. 21 odst. 1 písm. a) — Nařízení (ES) č. 733/2002 — Článek 4 odst. 2 písm. b) — Pojem „nabyvatelé licence přednostních práv“ — Spekulativní a zneužívající registrace — Registrace jména bez existence „práva nebo oprávněného zájmu“ — Známkové právo“

I – Úvod

1. V projednávané věci se jedná o žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Bruxelles (dále jen „předkládající soud“) na základě článku 267 SFEU, kterou se Soudnímu dvoru pokládají dvě otázky týkající se výkladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu² a nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace³.

2. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce byla podána ve sporu mezi belgickou společností SPRL Pie Optiek (dále jen „Pie Optiek“), která působí v oblasti internetového prodeje výrobků oční optiky, dále belgickou společností SA Bureau Gevers (dále jen „Bureau Gevers“), která poskytuje poradenské služby v oblasti duševního vlastnictví, a neziskovou organizací ASBL European Registry for Internet Domains (dále jen „EURid“), která je pověřena přidělováním jmen domény .eu, a to ohledně registrace jména domény „lensworld.eu“. Pie Optiek se před vnitrostátními orgány domáhá, aby bylo určeno, že registrace tohoto jména domény ve prospěch společnosti Bureau Gevers byla spekulativní a zneužívající. Dále žádá, aby bylo toto jméno domény převedeno na ni.

3. Své návrhy odůvodňuje v podstatě tvrzením, že společnost Bureau Gevers nemá žádný nárok na registraci tohoto jména domény, protože sama není „držitelem přednostního práva“ ve smyslu nařízení č. 874/2004. Držitelkou takového práva je podle ní spíše americká společnost Walsh Optical. Posledně uvedená ale nemá způsobilost žádat o registraci, protože má sídlo mimo Evropskou unii, a nesplňuje tak podmínky stanovené právními předpisy. Aby oba podniky obešly podmínky způsobilosti, zvolily

1 — Původní jazyk stanoviska: němčina.
Jednací jazyk: francouzština.

2 — Úř. věst. L 113, s. 1; Zvl. vyd. 13/29, s. 394.

3 — Úř. věst. L 162, s. 40; Zvl. vyd. 13/34, s. 825.

podle názoru společnosti Pie Optiek strategii spočívající v uzavření smlouvy nazvané „licenční smlouva“, kterou se společnost Bureau Gevers zavázala poskytnout svůj název a adresu na území Evropské unie, aby tak svému americkému klientovi umožnila registraci sporného jména domény. Společnost Pie Optiek nadto zpochybňuje, že by ve věci v původním řízení vůbec šlo o licenční smlouvu v právním slova smyslu, zvláště když bylo společnosti Bureau Gevers uděleno toliko oprávnění k registraci, nikoli však k užívání ochranné známky, například za účelem uvádění výrobků či služeb označených ochrannou známkou na trh.

4. Předmětem žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce je tedy především otázka, zda lze ve věci v původním řízení hovořit o licenční smlouvě v právním slova smyslu ve vztahu ke slovní ochranné známce „lensworld“. Dále vyvstává otázka, zda je v souladu s unijním právem, je-li společnosti, která kvůli své příslušnosti ke třetímu státu nemá způsobilost žádat o registraci, dovoleno prostřednictvím licenční smlouvy se společností usazenou v Unii, aby jméno domény dala přesto zaregistrovat. Projednávaná věc nastoluje zásadní otázky jak k právní povaze licenčních smluv, tak ke vztahu mezi unijním právem nehmotných statků a internetovým právem, jež je nutno důkladně prozkoumat. Vedle shora uvedených nařízení bude také třeba vyložit směrnici Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách⁴, případně nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství⁵.

II – Normativní rámec

A – Nařízení č. 733/2002

5. Podle čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení č. 733/2002 tam uvedený rejstřík registruje „prostřednictvím jakéhokoli zplnomocněného pracovníka elektronické podatelny pro TLD .eu [...] jména domény v TLD .eu na základě žádostí jakýchkoli [...] podniků, jejichž sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovna se nachází na území Společenství“.

6. Článek 5 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení stanoví, že Komise přijme „obecná pravidla pro zavádění a funkce TLD .eu a všeobecné zásady pro registraci. Tento politický rámec zahrnuje mimo jiné [...] opatření zaměřená proti spekulativní a zneužívající registraci jmen domény, včetně možnosti postupné registrace jmen domény, aby byl držitelům přednostních práv uznaných nebo stanovených vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jakož i veřejnoprávním subjektům zaručen dostatek času na registraci jejich jmen [...]“.

7. K provedení tohoto ustanovení přijala Komise nařízení č. 874/2004.

B – Nařízení č. 874/2004

8. Článek 2 odst. 1 až 3 nařízení č. 874/2004 zní:

„Způsobilá strana, jak ji definuje čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002, může na doméně nejvyšší úrovně .eu zaregistrovat jedno nebo více jmen.

Aniž je dotčena kapitola IV, přidělí se specifické jméno domény k využití způsobilé straně, jejíž žádost rejstřík obdržel jako první technicky správným způsobem a v souladu s tímto nařízením. Pro účely tohoto nařízení se na toto kritérium dřívějšího obdržení odkazuje jako na zásadu „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

4 — Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92.

5 — Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146.

Jakmile je jméno domény zaregistrováno, není přístupné pro další registraci až do doby uplynutí registrace, pokud nebude obnovena, nebo do odebrání jména domény.“

9. Kapitola IV tohoto nařízení se týká registrace po etapách. Článek 10 odst. 1 první a druhý pododstavec zní:

„Držitelé přednostních práv uznaných nebo zřízených vnitrostátním právem nebo právem Společenství a veřejné subjekty jsou způsobilí požádat o registraci jmen domén během období registrace po etapách, než začne všeobecná registrace domény .eu.

„Přednostní práva“ zahrnují mimo jiné registrované vnitrostátní [národní] ochranné známky a ochranné známky Společenství [...]

10. Článek 12 odst. 2 první až třetí pododstavec nařízení stanoví:

„Registrace po etapách trvá čtyři měsíce. Všeobecná registrace jmen domén nezačne před ukončením registrace po etapách.

Registrace po etapách se skládá ze dvou etap, z nichž každá trvá dva měsíce.

V první části registrace po etapách mohou držitelé nebo nabyvatelé licence přednostních práv a veřejné subjekty uvedené v čl. 10 odst. 1 zažádat o registraci jmen domén pouze pro registrované vnitrostátní [národní] ochranné známky a ochranné známky Společenství, zeměpisná označení a jména a akronymy uvedené v čl. 10 odst. 3.“

11. Článek 21 odst. 1 nařízení, nadepsaný „Spekulativní a zneužívající registrace“, stanoví:

„Registrované jméno domény může být odebráno vhodným mimosoudním nebo soudním postupem, pokud je totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jako jsou práva uvedená v čl. 10 odst. 1, a pokud toto jméno domény:

- a) jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo
- b) bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.“

C – Směrnice 89/104

12. Článek 5 odst. 1 směrnice 89/104, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, mimo jiné stanoví:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.“

13. Článek 8 této směrnice, nadepsaný „Licence“, stanoví:

„1. Ochranná známka může být předmětem licence pro některé nebo všechny výrobky či služby, pro které byla zapsána, a pro celé území dotčeného členského státu nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná [výhradní nebo nevýhradní].

2. Majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli, který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy týkající se trvání licence, podoby, v jaké může být ochranná známka užívána, druhu zboží či služeb, pro které je poskytnuta licence, území, na němž může být ochranná známka užívána, nebo jakosti zboží či služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.“

III – Skutkový stav, původní řízení a předběžné otázky

14. Pie Optiek je belgická společnost, která působí v oblasti internetového prodeje čoček, brýlí a jiných výrobků oční optiky. Je majitelkou obrazové ochranné známky Beneluxu v podobě slovního označení „Lensworld“, které bylo přihlášeno dne 8. prosince 2005 a zapsáno dne 4. ledna 2006 pro výrobky a služby zařazené do tříd 5, 9 a 44 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek. Provozuje internetovou stránku www.lensworld.be.

15. Bureau Gevers je belgická společnost, která poskytuje poradenské služby v oblasti duševního vlastnictví.

16. Walsh Optical je americká společnost se sídlem v New Jersey, která rovněž působí v oblasti internetového prodeje kontaktních čoček a jiných výrobků oční optiky. Společnost Walsh Optical provozuje od roku 1998 internetovou stránku www.lensworld.com a byla také majitelkou ochranné známky Beneluxu „Lensworld“, která byla přihlášena dne 20. října 2005 a zapsána dne 26. října 2005 pro výrobky a služby zařazené do třídy 35. Tato ochranná známka byla dne 30. října 2006 vymazána.

17. Dne 18. listopadu 2005 podepsala společnost Walsh Optical licenční smlouvu („License agreement“, dále jen „smlouva“) se společností Bureau Gevers. Podle článku 1 této smlouvy je jejím předmětem oprávnit nabyvatele licence k tomu, aby svým jménem, avšak na účet poskytovatele licence, tj. společnosti Walsh Optical, zaregistroval jméno domény, vymezit práva a povinnosti smluvních stran po dobu trvání licenční smlouvy a upravit postup, kterým nabyvatel licence převede jméno nebo jména domény .eu poskytovateli licence nebo osobě, kterou určí poskytovatel licence. Podle článku 3 zaplatí poskytovatel licence nabyvateli licence odměnu. V článku 4 smlouvy se uvádí, že nabyvatel licence vyúčtuje své služby poskytovateli licence. Podle článku 5 smlouvy vyvine nabyvatel licence přiměřené úsilí s cílem podat žádost či žádosti o registraci a získat registraci jména či jmen domény .eu.

18. Z vyjádření organizace EURid vyplývá, že první část registrace po etapách podle kapitoly IV nařízení č. 874/2004 začala dne 7. prosince 2005. Téhož dne požádala společnost Bureau Gevers u EURid o registraci jména domény „lensworld.eu“ svým jménem, avšak na účet společnosti Walsh Optical. Toto jméno domény bylo dne 10. července 2006 přiděleno společnosti Bureau Gevers. Mezitím, dne 17. ledna 2006, požádala o registraci jména domény „lensworld.eu“ rovněž společnost Pie Optiek. Registrace byla této společnosti zamítnuta z důvodu dřívějšího podání žádosti společností Bureau Gevers.

19. Návrh společnosti Pie Optiek podaný rozhodčímu soudu v České republice pověřenému řešením sporů týkajících se jmen domény .eu, aby bylo nařízeno převedení jména domény „lensworld.eu“, byl dne 12. března 2007 zamítnut. Dne 13. dubna 2007 podala společnost Pie Optiek u Tribunal de première instance de Bruxelles žalobu proti společnosti Bureau Gevers. Dne 8. května 2007 do tohoto řízení vstoupila organizace EURid jako vedlejší účastnice. Žaloba byla rozsudkem ze dne 14. prosince 2007 zamítnuta. Odvolání k předkládajícímu soudu je namířeno proti tomuto prvoinstančnímu rozsudku.

20. Předkládající soud má pochybnosti ohledně výkladu pojmu „nabyvatelé licence přednostních práv“ obsaženého v čl. 12 odst. 2 třetím pododstavci nařízení č. 874/2004 a pojmu „právo nebo oprávněný zájem“ obsaženého v čl. 21 odst. 1 písm. a) téhož nařízení. Předkládající soud z tohoto důvodu přerušil řízení a předložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí následující předběžné otázky:

- „1) Musí být čl. 12 odst. 2 nařízení č. 874/2004 vykládán v tom smyslu, že v situaci, kdy dotyčným přednostním právem je právo z ochranné známky, se může pojem ‚nabyvatelé licence přednostních práv‘ vztahovat na osobu, která byla majitelem ochranné známky oprávněna pouze k registraci jména domény totožného s ochrannou známkou nebo podobného ochranné známce, a to vlastním jménem, avšak na účet poskytovatele licence, aniž je oprávněna k jiným způsobům užití ochranné známky nebo k užití označení jako ochranné známky, například za účelem uvádění výrobků či služeb označených ochrannou známkou na trh?
- 2) V případě kladné odpovědi na první otázku, musí být čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení č. 874/2004 vykládán v tom smyslu, že ‚právo nebo oprávněný zájem‘ jsou dány i v případě, že ‚nabyvatelé licence přednostních práv‘ jednal při registraci jména domény .eu svým jménem, avšak na účet majitele ochranné známky, pokud tento majitel není způsobilý podle čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení č. 733/2002?“

IV – Řízení před Soudním dvorem

21. Předkládací rozhodnutí ze dne 29. června 2011 došlo kanceláři Soudního dvora dne 15. července 2011.

22. Písemná vyjádření předložily ve lhůtě stanovené v článku 23 statutu Soudního dvora účastnice původního řízení, EURid a Evropská komise.

23. Na jednání konaném dne 21. března 2012 vystoupili se svými vyjádřeními zástupci účastníků původního řízení, organizace EURid a Komise.

V – Hlavní argumenty účastníků řízení

24. Na argumentaci účastníků řízení bude v případě potřeby odkázáno v rámci mých úvah.

VI – Právní posouzení

A – Úvodní poznámky

25. Dne 7. prosince 2005 odstartovala registrace jmen internetové domény pod doménou nejvyšší úrovně .eu. Zavedení těchto jmen domény vychází z Akčního plánu Evropské unie „eEurope 2002“⁶, který v bodě „Podpora elektronického obchodního styku“ stanovil jako cíl „zavedení domény .eu jako internetové domény nejvyšší úrovně“. Vytvořením této národní domény nejvyšší úrovně (tzv. „country-code Top-Level-Domain“, zkráceně „ccTLD“) mělo dojít k většímu zviditelnění vnitřního trhu Unie na virtuálním internetovém trhu a k podpoření elektronického obchodního styku. Používáním této domény měl být zřetelně vyjádřen vztah zaregistrovaných organizací, podniků a fyzických osob k Unii, k jejímu právnímu rámci a k evropskému trhu.

26. Za účelem zavedení této nové evropské domény nejvyšší úrovně přijala Unie rozsáhlý legislativní rámec. I když se celosvětový systém jmen domén původně vyvíjel do značné míry jako primárně technický fenomén bez stanovení konkrétních rámcových podmínek pro registraci a užívání, Unie tuto mezeru zaplnila při zavádění jmen domény .eu hlavně s použitím dvou právních instrumentů. Rámcové nařízení č. 733/2002 a nařízení č. 874/2004, které bylo vydáno k jeho provedení, obsahují vedle ustanovení týkajících se technických otázek zvláště úpravu týkající se označení používaných v obchodním styku.

27. Bylo stanoveno, že k zavedení jmen domény .eu dojde postupem registrace po etapách („Sunrise Period“)⁷ s tím, že majitelům práv z označení používaných v obchodním styku byl poskytnut přednostní přístup ke jménům domény .eu, jež odpovídají jejich označením. Během první části „Sunrise Period“, která trvala přes dva měsíce (od 7. prosince 2005 do 6. února 2006), mohli majitelé národních ochranných známek, ochranných známek Společenství, zeměpisných označení a označení původu podávat žádosti o registraci domény. Podle čl. 12 odst. 2 druhého pododstavce nařízení č. 874/2004 se této první části mohli účastnit také nabyvatelé licencí. Z tohoto ustanovení odvozuje společnost Bureau Gevers své právo na registraci jména domény „lensworld.eu“. Během druhé části „Sunrise Period“ mohlo být žádáno o jména domény založená na jiných právech chráněných vnitrostátním právem, jako jsou například označení podniků, jména společností a názvy chráněných literárních a uměleckých děl, neregistrované ochranné známky a obchodní jména.

28. Dále byla do úpravy převzata ustanovení na ochranu držitelů přednostních práv, ale také dalších způsobilých osob před spekulativní a zneužívající registrací jmen domény .eu. Těchto ustanovení se dovolává také společnost Pie Optiek ve snaze dosáhnout zrušení registrace provedené ve prospěch společnosti Bureau Gevers. S ohledem na to, že společnost Bureau Gevers o jméno domény „lensworld.eu“ požádala dříve než společnost Pie Optiek a ještě před ní dosáhla jeho registrace, zdá se, že pro účely rozhodnutí je nezbytné určit, zda lze společnost Bureau Gevers skutečně považovat za „nabyvatele licence přednostního práva“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 druhého pododstavce nařízení č. 874/2004. Pokud by se potvrdilo, že má postavení nabyvatele licence, muselo by být rozhodnutí EURid, kterým nebylo žádosti společnosti Pie Optiek o registraci vyhověno, považováno za platné. To je předmětem první předběžné otázky, kterou je třeba podle navrženého pořadí zkoumat jako první.

6 — „eEurope – Informační společnost pro všechny“: sdělení o iniciativě Komise pro mimořádné zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000, COM(1999) 687 final.

7 — K postupu registrace viz zejména Bettinger, T., „New European Top-Level Domain. eu“, v: *Domain Name Law and Practice*, Oxford 2005, 44; Muñoz, R., „L'enregistrement d'un nom de domaine „eu““, *Journaux des tribunaux – Droit européen*, červen 2005, č. 120, s. 161 a násl.

B – K první předběžné otázce

1. Neexistence licenční smlouvy

29. Podstatou první předběžné otázky předkládajícího soudu je, co je třeba chápat pojmem „nabyvatelé licence přednostního práva“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 druhého pododstavce 2 nařízení č. 874/2004, pokud přednostní právo je právem z ochranné známky.

30. K tomu je třeba nejprve konstatovat, že nařízení č. 874/2004 neobsahuje žádnou definici tohoto pojmu ani neodkazuje na právní předpisy členských států. Podle ustálené judikatury vyplývá z požadavků na jednotné používání práva Společenství a ze zásady rovnosti, že znění ustanovení unijního práva, které výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem vymezení smyslu a významu tohoto ustanovení, musí být zpravidla vykládáno autonomním a jednotným způsobem v celé Unii, přičemž výklad je třeba provést s přihlédnutím k celkové systematice ustanovení a cíli sledovanému dotčenou právní úpravou⁸. Jelikož se v případě právního aktu, který je v projednávané věci předmětem výkladu, jedná o prováděcí nařízení, musí být tento právní akt vykládán v co největším možném rozsahu tak, aby byl slučitelný s ustanoveními základního nařízení⁹.

31. Výraz „nabyvatelé licence přednostního práva“ sestává ze dvou částí. Zprv jde o pojem „přednostní právo“, jehož určení ovšem v tomto řízení o předběžné otázce nečiní žádné zvláštní obtíže, zvláště když nařízení v čl. 10 odst. 1 druhém pododstavci výslovně vyjmenovává jednotlivé kategorie práv. Mezi nimi jsou mimo jiné uvedeny registrované národní ochranné známky. Za okolností, kdy Belgie, Nizozemsko a Lucembursko tvoří jednotný právní prostor s jednotným známkovým právem a společným úřadem pro ochranné známky pro všechny tři země¹⁰, lze ochrannou známku Beneluxu zapsanou ve prospěch společnosti Walsh Optical z právního hlediska kvalifikovat jako národní ochrannou známku ve smyslu tohoto ustanovení.

32. Definice licenční smlouvy je naproti tomu obtížnější. Na ní totiž závisí vyjasnění klíčové otázky, tj. zda společnost Walsh Optical prostřednictvím uzavřené smlouvy poskytla společnosti Bureau Gevers právně účinným způsobem licenci k zapsané ochranné známce. K tomu bude třeba zjistit, zda unijní právo obsahuje legální definici licenční smlouvy. Následně bude třeba ověřit, zda předmětná smlouva odpovídá i této definici.

8 — Viz rozsudky ze dne 27. února 2003, Adolf Truley (C-373/00, Recueil, s. I-1931, bod 35), a ze dne 19. září 2000, Linster (C-287/98, Recueil, s. I-6917, bod 43).

9 — Viz rozsudek ze dne 24. června 1993, Dr. Tretter (C-90/92, Recueil, s. I-3569, bod 11).

10 — Od 1. ledna 1971 je známkové právo pro individuální a kolektivní ochranné známky k výrobkům upraveno ve státech Beneluxu jednotným zákonem o označování výrobků v Beneluxu. Podle něj může ochranná známka platit jen v rámci celého území Beneluxu; právo nemůže být územně rozštěpené. Společné známkové právo Beneluxu tedy do značné míry nahradilo dosavadní samostatné vnitrostátní právní úpravy v oblasti známkového práva (viz Evrard, J./Péters, P., *La Défense de la Marque dans le Benelux*, 2. vyd., Brusel 2000, s. 8, 17; Verkade, F., „Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 1992, s. 92).

33. Jak jsem již uvedla ve svém stanovisku ve věci *Falco Privatstiftung a Rabitsch*¹¹, unijní právní předpisy týkající se ochrany duševního vlastnictví sice upravují možnost udělení licence¹², neobsahují ale žádné ustanovení o uzavírání licenčních smluv. Z příslušných právních dokumentů lze toliko vyčíst, že licenční smlouva je synalagmatická smlouva, jejíž smysl spočívá v tom, že poskytovatel licence jejímu nabyvateli poskytne právo užití určitá práva duševního vlastnictví a nabyvatel licence mu za to zaplatí licenční poplatek. Udělením licence poskytovatel opravňuje nabyvatele licence k jednáním, která by bez toho, že mu byla licence udělena, představovala porušení práv duševního vlastnictví. Výraz licence, který vychází z latinského slova „*licet*“, znamená původně zhruba „oprávnění k užívání určitého statku nebo k výkonu určité činnosti“. V souladu se soukromoprávní zásadou autonomie vůle lze také smluvně upravit omezení licence; může být výhradní či nevýhradní nebo omezená prostorově, časově nebo v závislosti na způsobu užití¹³.

34. Soudní dvůr se s tímto chápáním podstaty licenční smlouvy ztotožnil, když v rozsudku vydaném ve věci *Falco Privatstiftung a Rabitsch* považoval povinnost majitele práva duševního vlastnictví nebránit druhé smluvní straně v užívání tohoto práva za úplatu za charakteristickou pro licenční smlouvy. Právě v tom podle Soudního dvora spočívá zásadní rozdíl oproti smlouvě o poskytování služeb. Na rozdíl od tohoto smluvního typu majitel práva neposkytuje přenecháním užívacího práva žádné plnění, nýbrž se jen zavazuje toto právo přenechat druhé smluvní straně k volnému užívání¹⁴. Případnou povinnost nabyvatele licence užívat právo duševního vlastnictví, které mu bylo přenecháno k užívání, naopak Soudní dvůr považoval za irelevantní¹⁵.

35. Podle novější teorie zastávané právní naukou však nelze licenci chápat pouze v tom smyslu, že je třeba užívání strpět, a tedy jako čistě pasivní povinnost poskytovatele licence ve smyslu upuštění od uplatňování nároků na ochranu svých práv. Zastánci této právní teorie spíše vycházejí z toho, že licence poskytuje též pozitivní užívací právo¹⁶. V následujícím textu ukážu, že z některých unijních právních předpisů lze usuzovat, že licence je v unijním právu skutečně koncipována jako opravdové oprávnění k užívání, a nikoli jako pouhé strpění. Pojem „licence“ lze vymezit pomocí srovnávací analýzy různých právních aktů Unie¹⁷.

36. Normy týkající se licencí se v unijním právu vyskytují zvláště ve dvou normativních oblastech. Zaprvé je licence upravena v rámci nařízení, která upravují unijní práva duševního vlastnictví, a to jako forma zhodnocení práv duševního vlastnictví. Doposud již Unie zavedla tři taková původní evropská práva duševního vlastnictví, a to odrůdové právo Společenství, ochrannou známku Společenství a (průmyslový) vzor Společenství a existuje i návrh nařízení o patentu Společenství. Jak lze příkladmo ukázat na čl. 22 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009

11 — Viz mé stanovisko ze dne 27. ledna 2009, *Falco Privatstiftung a Rabitsch* (C-533/07, rozsudek ze dne 23. dubna 2009, Sb. rozh. s. I-3327, bod 50).

12 — V oblasti autorského práva se v třicátém bodě odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230) uvádí, že práva uvedená v této směrnici mohou být převedena, postoupena nebo mohou podléhat udělení smluvních licencí, aniž jsou dotčeny příslušné vnitrostátní právní předpisy týkající se autorského práva a práv s ním souvisejících. V oblasti známkového práva se v čl. 22 odst. 1 nařízení č. 40/94 stanoví, že ochranná známka Společenství může být předmětem licence pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo pro některé z nich a pro celé Společenství nebo jeho část. I nařízení o patentu Společenství bude v budoucnu obsahovat ustanovení o smluvních licencích; v článku 19 návrhu nařízení Rady o patentu Společenství (COM[2000] 412 final) se tak stanoví, že patent Společenství může být zcela nebo zčásti předmětem licence pro celé Společenství nebo jeho část a že licence může být výhradní nebo nevýhradní.

13 — Viz Vögele, A./Borstell, T./Engler, G., *Handbuch der Verrechnungspreise*, 3. vyd., Mnichov 2011, bod 352, kteří poukazují na to, že při uzavírání licenčních smluv v zásadě platí smluvní volnost, takže si smluvní strany mohou sjednat určitá omezení co do obsahu licence, a to prostorová, časová, věcná nebo osobní.

14 — Rozsudek ze dne 23. dubna 2009, *Falco Privatstiftung a Rabitsch* (C-533/07, Sb. rozh. s. I-3327, bod 31).

15 — Tamtéž, bod 32.

16 — Viz Stumpf, H./Groß, M., *Der Lizenzvertrag*, 8. vyd., Frankfurt nad Mohanem 2005, bod 13, s. 36; Ubertazzi, B., „IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 115.

17 — Viz zejména McGuire, M.-R., „Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach Art. 5 Nr. 1 EuGVO bei Lizenzverträgen – Anmerkung zur Entscheidung EuGH Rs. C-533/07 – *Falco Privatstiftung und Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst*“, *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2010, s. 99.

o ochranné známce Společenství¹⁸, je znění předpisů týkajících se licence formulováno z pohledu nabyvatele licence. Slova „proti nabyvateli, který porušil některá ustanovení [...] týkající se trvání licence, podoby, v jaké může být ochranná známka užívána [...]“ dovolují učinit závěr, že se nabyvateli licence uděluje oprávnění. Skutečnost, že licence je v unijním právu koncipována jako oprávnění k užívání, a nikoli jako pouhé strpění, je ještě zřetelněji vyjádřena v dokumentech k nařízení o ochranné známce Společenství a v souvisejících pokynech Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu. V memorandu o ochranné známce Společenství¹⁹ je tak licence definována jako „smlouva, kterou se ochranná známka přenechává jinému k užívání“. V pokynech k nařízení o ochranné známce Společenství²⁰ se konečně uvádí: „Pouhé strpění nebo jednostranné svolení majitele ochranné známky ve vztahu ke třetí osobě ještě nezakládá žádnou licenci.“ Tento závěr je také potvrzen článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví²¹, podle kterého mají směrnici zavedené ochranné nástroje příslušet nejen nositeli práva, ale také osobám „oprávněným užívat tato práva“, mezi nimiž jsou jmenováni zejména držitelé licence.

37. Dále lze nalézt právní úpravu o licencích v oblasti hospodářské soutěže. Například nařízení Komise (ES) č. 772/2004 ze dne 27. dubna 2004 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologií²² a pokyny, které k němu zveřejnila Komise, jsou tak jednoznačně založeny na koncepci licence jakožto smluvního užívacího práva. Pojem „licence“ lze navíc nepřímou odvodit z ustanovení o nucené licenci, která jsou obsažena například ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů²³. Z těchto ustanovení jasně vyplývá, že licence je zpravidla oprávněním k užívání práva duševního vlastnictví za opakující se úplatu. To, že je třeba v unijním právu na licenci pohlížet nikoli jako na pouhé upuštění od uplatňování nároků z práva duševního vlastnictví, nýbrž jako na pozitivní užívací právo, konečně vyplývá rovněž z norem týkajících se zásady vyčerpání práv.

38. Nehledě na to, zda je z dogmatického hlediska v různých právních pojetích za hlavní znak licenční smlouvy považováno upuštění od uplatňování práva nebo spíše to, že poskytovatel licence poskytne oprávnění k jeho užívání, je třeba konstatovat, že se výše uvedené názory do značné míry shodují v tom, že poskytnutím licence je nabyvateli licence v konečném důsledku uděleno oprávnění dočasně nebo trvale užívat průmyslové právo (patenty, ochranné známky, vzory), a to v rozsahu, který jinak závisí na právu majitele práva duševního vlastnictví zakázat užívání a na jeho užívacím právu²⁴.

18 — Úř. věst. L 78, s. 1.

19 — Evropská komise, „Memorandum o vytvoření ochranné známky EHS“, SEC(76) 2462 final.

20 — „Pokyny o postupech před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)“, díl E, kapitola 5: Licence (k nahlédnutí na adrese http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_de.pdf).

21 — Úř. věst. L 195, s. 16; Zvl. vyd. 17/02, s. 32.

22 — Úř. věst. L 123, s. 11; Zvl. vyd. 08/03, s. 74.

23 — Úř. věst. L 213, s. 13; Zvl. vyd. 13/20, s. 395.

24 — Viz Pahlow, L., *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*, Tübingen 2006, s. 182, který poukazuje na různá pojetí právní nauky k podstatě licence. Zatímco jedni hovoří o pouhém „oprávnění“, u jiných je řeč o „právu na zhodnocování“. Podle názoru autora je vhodné nalézt „nejmenší společný jmenovatel“ a v případě licence hovořit zcela obecně o „oprávnění užívat“. Podobně také Miguel Asensio, P. A., „Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado“, *Revista española de Derecho Internacional*, 2009, s. 201, který považuje chápání licenční smlouvy jako pouhého upuštění od uplatnění práva ve smyslu rozsudku Falco Privatstiftung a Rabitsch za příliš restriktivní, neboť to v mnohých smluvních konstrukcích neplatí. Například španělské patentové právo v tomto ohledu stanoví, že poskytovatel licence musí dát nabyvateli licence možnost užívat. Autor však nepovažuje definici použitou Soudním dvorem ve shora uvedeném rozsudku za nesprávnou, neboť je podmíněna okolnostmi věci v původním řízení. Gouga, A., *Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung des europäischen Markenrechts*, Mnichov 1996, s. 230, odkazuje přílehlavě na to, že podle současného právního pojetí spočívá podstata známkového práva jak v negativním oprávnění bránit se zásahům do práv, tak v pozitivním oprávnění práva užívat, takže je z právního hlediska přípustné chápat licenci k ochranné známce také ve smyslu pozitivního užívacího práva. Bühling, J., „Die Markenlizenz im Rechtsverkehr“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 196, poukazuje na to, že licence k průmyslovým právům jsou pravidelně popisovány jako právo užívat průmyslové právo v rozsahu, který jinak závisí na právu majitele práva duševního vlastnictví zakázat užívání a na jeho užívacím právu. V tomto smyslu viz také Martiny, *Münchener Kommentar zum BGB*, 5. vyd. 2010, bod 222; Stimmel, U., „Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 782; Vögele, A./Borstell, T./Engler, G., uvedeno výše (poznámka pod čarou 13), bod 351.

39. Tím je třeba samozřejmě chápat pouze *užívání* tohoto práva duševního vlastnictví *k určenému účelu*²⁵, a to s ohledem na uvádění určitých výrobků nebo služeb na trh, neboť v opačném případě by udělení licence nemělo z hospodářského hlediska žádný smysl. Udělení práva k nehmotnému statku na základě právního úkonu není samoučelné, nýbrž se zpravidla činí s výhledem na jeho *hospodářské zhodnocení* oprávněnou osobou²⁶.

40. Z tohoto předpokladu vychází zjevně i unijní zákonodárce, jak nepřímě vyplývá ze znění článku 22 nařízení č. 40/94 a článku 8 směrnice 89/104, v nichž se uvádí, že ochranná známka *k výrobkům nebo službám, pro které byla zapsána*, může být předmětem licence. Vždy jsou zmiňovány dvě různé kategorie (výrobky a služby), které jsou typicky určeny k uvádění na trh. Uvedená ustanovení známkového práva je podle toho třeba chápat v tom smyslu, že udělením licence se nabyvatel licence opravňuje k označování výrobků nebo služeb, které nabízí v obchodním styku. Proto je třeba mít za to, že nabyvatel licence bude zpravidla předmětné právo duševního vlastnictví komerčně využívat.

41. Z hospodářského hlediska též nelze opomenout skutečnost, že poskytovatel licence bude mít často také zájem na zhodnocení ochranné známky prostřednictvím jejího užívání v obchodním styku. Poskytovatel licence totiž nebude za přenechání užívání odměněn jen finančně, což již samo o sobě pro něj představuje důležitý hospodářský motiv. Podle toho, o jakou smlouvu půjde, může obdržet licenční poplatek, nebo se dokonce podílet na zisku nabyvatele licence²⁷. Užívání ochranné známky nabyvatelem licence navíc zajišťuje, že rozlišovací způsobilost ochranné známky zůstane zachována a že ochranná známka může své funkce – jimiž se budu podrobně zabývat níže – také dále rozvíjet²⁸.

42. Tento aspekt je relevantní zvláště tehdy, když majitel práva duševního vlastnictví není z určitého důvodu schopen sám ochrannou známku zhodnocovat, což vzhledem ke složitosti současného hospodářského života není nijak neobvyklé. V hospodářském systému, kde se kvůli rostoucí provázanosti a internacionalizaci hospodářských procesů stalo obtížným využívat sám a kompletně v určitém hospodářském odvětví monopol, zcela nezávisle na potřebě tvůrčího technického rozvoje²⁹, nedochází již ke zhodnocování nehmotných statků pouze a přímo majitelem práva duševního vlastnictví, nýbrž za účasti dalších hospodářských subjektů, které mají celkově zajistit optimální zhodnocení. Udělování licencí umožňuje zvážit různé možnosti zhodnocení a získat nová odbytiště. S pomocí tzv. marketingu, který nabyvatel licence provádí ve vlastním zájmu, aby přilákal zákazníky, se také v konečném důsledku zvýší známost ochranné známky ku prospěchu poskytovatele licence³⁰. Licence tak slouží k optimálnímu zhodnocení práv duševního vlastnictví. V neposlední řadě právě proto je licence v současnosti vedle převodu a zřízení zástavy nejčastější formou komerčního využití těchto práv. Takto lze rovněž z pohledu poskytovatele licence odůvodnit, proč se licence typicky uděluje s vyhlídkou na budoucí užívání³¹.

25 — Viz Gouga, A., uvedeno výše (poznámka pod čarou 24), s. 190, podle jejíhož názoru zahrnuje pojem licence každé oprávnění udělené poskytovatelem licence nabyvateli licence užívat právo duševního vlastnictví či jeho předstupně stejným způsobem jako majitel, byť v různém rozsahu.

26 — V tomto smyslu viz Pfaff, D./Nagel, S., *Lizenzverträge*, 3. vyd., 2010, bod 7, podle nichž se licenční smlouvy podle současného pojetí vyznačují tím, že majitel absolutně chráněného práva (například majitel patentu) dá jinému oprávnění k užívání a zhodnocování chráněných vynálezů nebo postupů.

27 — Viz Stumpf, H./Groß, M., uvedeno výše (poznámka pod čarou 16), bod 117, s. 95.

28 — Viz Bühling, J., uvedeno výše (poznámka pod čarou 24), s. 199, který poukazuje na účelovou vázanost licence k ochranné známce. Podle něj musí licence zajišťovat funkce ochranné známky, ale současně také posílit samotnou ochrannou známku a zvýšit její hodnotu pro poskytovatele licence.

29 — V souvislosti s licenčními smlouvami v technologické oblasti viz Brinker, I., EU-Kommentar (vydal Jürgen Schwarze), 2. vyd., Baden-Baden 2009, Art. 81 EGV, bod 96, s. 911, který vysvětluje, že uzavírání licenčních smluv je důležitým nástrojem, který podstatně usnadňuje a urychluje uvádění výrobků na společný trh. Ten, kdo vyvinul určitou technologii a není schopen ji v plném rozsahu sám využívat a zhotovovat výrobky, se často rozhodne udělit licenci třetím podnikům, kterým se přidělí určité území, na němž jsou nabyvatelé licence výlučně činní a kde uvádějí na trh výrobky zhotovené na základě dané technologie. Poskytovatelé licence i nabyvatelé licence, ale také veřejnost z rozšíření technologie na základě licenční smlouvy těží.

30 — Viz Pahlow, L., uvedeno výše (poznámka pod čarou 24), s. 218.

31 — Tamtéž, s. 225.

43. Podle toho, o jaké právo duševního vlastnictví se jedná, lze samozřejmě „užívání k určenému účelu“ ve shora uvedeném smyslu chápat různě. Práva duševního vlastnictví se od sebe liší rozsahem ochrany. Na tomto místě se ukazuje, že právní úvahy jsou nápomocné rovněž při posuzování, zda oprávnění k užívání práva duševního vlastnictví náleží k podstatě licenční smlouvy. Vedle legislativních požadavků, které platí v oblasti udělování licencí k právům duševního vlastnictví a jimiž jsou vymezeny podstatné znaky, kterými se jednotlivá práva duševního vlastnictví vyznačují, záleží na tom, co si smluvní strany v daném případě sjednaly. Z jejich ujednání, které je výrazem autonomie vůle, lze nakonec získat poznatky o rozsahu převedených oprávnění³².

44. Ve věci v původním řízení uzavřely společnosti Bureau Gevers a Walsh Optical smlouvu ke známkovému právu označenou jako „licenční smlouva“. Smluvními stranami zvolené označení však samo o sobě napovídá jen málo o tom, jak je třeba tuto smlouvu právně kvalifikovat³³. Je totiž možné, že se kvalifikace provedená smluvními stranami ukáže být z právního hlediska nesprávná. Je však třeba také zabránit tomu, aby se smluvní strany pomocí záměrně zvolené terminologie vyhýbaly právním následkům stanoveným unijním právem v případě licenční smlouvy. V daném případě se jedná o oprávnění dát přednostně zaregistrovat jméno domény v rámci zvláštní předregistrační lhůty („Sunrise Period“). Za těchto okolností je podle mě vhodný objektivní přístup, v jehož rámci musí být hlavně zkoumáno, zda s ohledem na předmět tohoto ujednání bylo jeho cílem oprávnit společnost Bureau Gevers k užívání předmětně ochranné známky k určenému účelu.

45. K tomu je zapotřebí v krátkosti připomenout funkci ochranné známky v obchodním styku. Teprve poté lze totiž vyvodit závěry o tom, zda bylo ujednáno užívání k určenému účelu, tj. užívání odpovídající funkci ochranné známky. Vysvětlení k tomu poskytuje rozsáhlá judikatura Soudního dvora týkající se směrnice 89/104 a nařízení č. 40/94.

46. Jak již Soudní dvůr opakovaně objasnil, ochranná známka plní několik funkcí. Její základní funkce spočívá předně v tom, že spotřebitelům zaručuje původ výrobku nebo služby³⁴. Ochranná známka je tak prostředkem k označování a individualizaci v obchodním styku. Tato funkce spočívající v označování původu má ale různé stránky, které nesmějí být opomenuty při posuzování významu ochranné známky pro hospodářský život.

47. Na tyto různé stránky poukázal Soudní dvůr v rozsudku Arsenal Football Club³⁵, přičemž podrobně a zároveň názorně popsal příslušné souvislosti. Známkové právo podle Soudního dvora ztělesňuje prvořadou součást systému nenarušené soutěže, jehož vytvoření a zachování je cílem unijního práva. V takovém systému musí být podniky schopny získat si zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, což předpokládá existenci označení, jimiž lze tyto výrobky a služby identifikovat. V tomto rámci je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli, že bude schopen identifikovat původ výrobku či služby, které označuje, tím, že tomuto spotřebiteli nebo koncovému uživateli umožňuje odlišit bez možnosti záměny tento výrobek či službu od výrobků či služeb jiného původu. Aby ochranná známka vskutku mohla hrát svou roli základního prvku v systému nenarušené hospodářské soutěže, který má Smlouva za cíl zavést a zachovat, musí představovat záruku, že všechny výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny nebo dodány pod kontrolou jediného podniku, kterému může být přiznána odpovědnost za jejich jakost.

32 — Viz Pahlow, L., uvedeno výše (poznámka pod čarou 24), s. 187, který objasňuje, že údaje k obsahu licence mohou poskytnout konkrétní ujednání smluvních stran stejně jako zákonná ustanovení.

33 — Viz Vögele, A./Borstell, T./Engler, G., uvedeno výše (poznámka pod čarou 13), bod 362, podle jejichž názoru není při rozlišování licenčních smluv u nehmotných hospodářských statků rozhodující označení smluv. Z hlediska právního i daňového je spíše rozhodující, jaké nehmotné hospodářské statky jsou na základě smlouvy skutečně užívány.

34 — Viz rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm (102/77, Recueil, s. 1139, bod 7); ze dne 10. října 1978, Centrafarm v. American Home Products Corporation (3/78, Recueil, s. 1823, body 11 a 14), a ze dne 17. října 1990, HAG (C-10/89, Recueil, s. I-3711, bod 14). K funkci ochranné známky spočívající v označování původu viz Wollmann, H., EU- und EG-Vertrag (vydal Heinz Mayer), Art. 81 EGV, bod 156, s. 53).

35 — Viz rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, body 47 a 48).

48. Soudní dvůr od té doby svou judikaturu v oblasti známkového práva dále rozvinul, když zdůraznil ostatní stránky funkce spočívající v označování původu a když jim přiznal neméně důležitý význam. O tom svědčí rozsudky L'Oréal a další³⁶, jakož i Google France a Google³⁷, v nichž Soudní dvůr nejprve tuto základní funkci připomněl a následně vyjasnil, že vedle záruky jakosti dotyčného výrobku nebo služby plní ochranná známka také funkci komunikační, investiční a reklamní. Vzhledem k tomuto vyjasnění by již neměly přetrvávat pochybnosti o tom, že i podle judikatury Soudního dvora je funkce spočívající v označování původu jen jednou z mnoha funkcí ochranné známky a že je rovnocenná funkci kvalitativní či reklamní³⁸. V souladu s tím musí být při posuzování otázky, zda cílem je užití ochranné známky k určenému účelu, zohledněny i ostatní funkce, které ochranná známka v hospodářském životě plní.

49. Podle společnosti Bureau Gevers nebylo zamýšleno, že jí společnost Walsh Optical smluvně udělí oprávnění, aby sama nabízela výrobky nebo služby za použití dotyčné ochranné známky. Nebylo ani ujednáno, že by výrobky a služby společnosti Walsh Optical na vnitřním trhu Unie propagovala. Nejsou dány ani důvody pro domněnku, že společnost Bureau Gevers chtěla do ochranné známky investovat. Zcela chybělo jakékoli spojení mezi společnostmi Bureau Gevers a relevantním segmentem trhu. Předmětnou smlouvou bylo ve skutečnosti jen stanoveno, že společnost Bureau Gevers bude pověřena registrací jména domény „lensworld.eu“ vlastním jménem. Mezi smluvními stranami tedy nebylo nijak ujednáno užívání ochranné známky, které by se přibližně shodovalo s jejími specifickými funkcemi. O zamýšleném užití ochranné známky k určenému účelu tedy nemůže být řeč.

50. Nakonec je třeba ještě poukázat na skutečnost, že uzavřená smlouva neobsahuje nic o tom, zda má být nabyvatel licence oprávněn uplatňovat práva vyplývající z ochranné známky vůči třetím osobám, ačkoli je to také obvyklým předmětem úpravy každé licenční smlouvy. Licenční smlouvy totiž v tomto rámci plní také funkci spočívající v řešení sporů³⁹, neboť obsahují ustanovení o tom, jak je třeba postupovat, když konkurenti nabyvatele licence zpochybní právo duševního vlastnictví nebo když nabyvatel licence nedodržuje sjednané licenční podmínky. První aspekt je v případě udělení licence k ochranné známce relevantní právě proto, že toto právo duševního vlastnictví majiteli poskytuje právo zakázat třetím osobám nedovolené užívání totožné ochranné známky, jak to vyplývá z článku 5 směrnice 89/104 a z článku 9 nařízení č. 40/94. Aby mohla být smlouva uzavřená společnostmi Bureau Gevers a Walsh Optical kvalifikována jako licenční smlouva k ochranné známce, musela by tedy nutně tento aspekt upravovat. Jelikož tomu tak není, jeví se být její kvalifikace jako licenční smlouvy pochybná.

51. S ohledem na skutečnost, že sporné smlouvě chybí klíčové znaky licenční smlouvy, tj. zaprvé udělení práva k hospodářskému zhodnocení ochranné známky označováním výrobků nebo služeb a zadruhé oprávnění uplatňovat práva z vyplývající ochranné známky vůči třetím osobám, vyvstává otázka, jak má být právně posouzena okolnost, že tato smlouva přece jen upravovala oprávnění k registraci jména domény. To nastoluje otázku právní kvalifikace této smlouvy. V tomto ohledu je třeba uvést následující.

52. Na jedné straně lze podle mého mínění sotva pochybovat o tom, že udělení tohoto oprávnění je třeba z právního hlediska chápat ve smyslu upuštění od části původních práv, jež přísluší společnosti Walsh Optical jakožto majiteli ochranné známky. Přitom jde o právo na registraci jména domény, které v zásadě náleží pouze majiteli národní ochranné známky, případně ochranné známky Společenství. Na úrovni práva v oblasti domén .eu je toto přednostní právo majitele ochranné známky zohledněno

36 — Viz rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další (C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 58).

37 — Viz rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417, bod 77).

38 — V tomto smyslu viz Bühlung, J., uvedeno výše (poznámka pod čarou 24), s. 199. Viz Sakulin, W., *Trademark protection and freedom of expression*, Alphen aan den Rijn 2011, s. 51, který přikládá velký význam tomu, že v konečném výsledku pokládá Soudní dvůr v rozsudcích L'Oréal a Google ostatní funkce ochranné známky za stejně tak hodné ochrany. V tomto ohledu je třeba připomenout, že se generální advokát Ruiz-Jarabo Colomer již ve svém stanovisku ze dne 13. června 2002, Arsenal Football Club (rozsudek uvedený výše v poznámce pod čarou 35, bod 47) vyslovil pro potřebu ochrany ostatních funkcí ochranné známky.

39 — Viz Pahlow, L., uvedeno výše (poznámka pod čarou 24), s. 236.

v ustanoveních článku 12 nařízení č. 874/2004, která posledně uvedenému poskytují přednost při registraci jména domény, jak jsem již objasnila v úvodních poznámkách. Tato ustanovení mají majitele ochranné známky chránit před rizikem, že třetí osoba dá zaregistrovat totožně znějící jméno domény ještě před ním.

53. Na druhé straně nelze opomíjet skutečnost, že upustí-li majitel ochranné známky od svého původního práva požádat o registraci odpovídajícího jména domény, není to totéž jako upuštění od práv z ochranné známky, což by bylo typické pro licenční smlouvu. Jak již bylo konstatováno, smlouva uzavřená mezi společnostmi Walsh Optical a Bureau Gevers totiž neupravovala žádné užívání ochranné známky, případně odpovídajícího jména domény, k obchodním účelům. Smlouva ve skutečnosti sloužila ke zcela odlišnému účelu, než jaký sleduje typická licenční smlouva. Proto objektivně vzato neodpovídá definici licenční smlouvy obsažené v ustanoveních unijního práva.

54. V důsledku toho nemůže být společnost Bureau Gevers považována za „nabyvatele licence přednostního práva“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 nařízení č. 874/2004.

2. Kvalifikace smlouvy jako smlouvy o poskytování služeb

55. Předmětnou smlouvu by bylo pravděpodobně možné právně kvalifikovat spíše jako smlouvu o poskytování služeb. Jak již Soudní dvůr objasnil v rozsudku Falco Privatstiftung a Rabitsch, pojem „služba“ ve smyslu čl. 5 bodu 1 písm. b) druhé odrážky nařízení č. 44/2001 znamená, že smluvní strana, která službu poskytuje, vykonává určitou činnost za úplaty⁴⁰. Na základě této definice vymezil Soudní dvůr smlouvy o poskytování služeb vůči licenčním smlouvám, přičemž dospěl k závěru, že mezi oběma smluvními typy neexistuje žádná obsahová shoda⁴¹.

56. V mém stanovisku v uvedené věci⁴² jsem se pokusila definovat pojem „služba“ nejprve abstraktně. Přitom jsem poukázala na to, že k definování tohoto pojmu jsou rozhodující dva aspekty. Zaprvé, podle obvyklého významu pojmu „služba“ musí ten, kdo službu poskytuje, vykonávat určitou činnost; předpokladem poskytování služeb je tedy určitá činnost nebo aktivita ze strany toho, kdo službu poskytuje. Zadruhé jsou služby v zásadě poskytovány za úplatu.

57. Pokud jde o původní řízení, je nutno konstatovat, že se společnost Bureau Gevers smluvně zavázala vyvinout za úplatu přiměřené úsilí s cílem podat žádost o registraci a získat registraci jména domény .eu. V tomto ohledu je nápadná skutečnost, že znění smluvního ujednání hovoří v této souvislosti výslovně o „službách“⁴³. To vše nasvědčuje tomu, že společnost Bureau Gevers byla vůči společnosti Walsh Optical ve skutečnosti zavázána provést určitou činnost, tzn. poskytnout službu ve smyslu shora uvedené definice. Je pravda, že registrace jména domény byla provedena jejím vlastním jménem. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že společnost Bureau Gevers nezamýšlela žádné užívání ochranné známky či k ní se vztahujícího jména domény k určenému účelu, je třeba vycházet z toho, že tato služba byla poskytnuta výlučně v zájmu společnosti Walsh Optical. V tomto kontextu odpovídá předmětná smlouva definici smlouvy o poskytování služeb.

3. Nebezpečí zmaření účelu právní úpravy

58. Vystává otázka, zda kvalifikace smlouvy jako smlouvy o poskytování služeb přece jen nebrání použití čl. 12 odst. 2 druhý pododstavec nařízení č. 874/2004. Podle mého názoru nelze toto ustanovení na projednávaný případ použít z následujících důvodů.

40 — Viz rozsudek Falco Privatstiftung a Rabitsch (uvedený výše v poznámce pod čarou 14, bod 29).

41 — Tamtéž, bod 41.

42 — Viz mé stanovisko ve věci Falco Privatstiftung a Rabitsch (uvedené výše v poznámce pod čarou 11, bod 57).

43 — Článek 4.2 smlouvy zní: „Nabyvatel licence vyúčtuje své služby poskytovateli licence“ („Licensee will charge Licensor for its services“).

59. Nejprve je třeba poukázat na skutečnost, že okruh osob způsobilých k podání žádosti o jméno domény .eu je podle znění čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení č. 733/2002 omezen na podniky nebo organizace, „jejichž sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovna se nachází na území [Evropské unie]“. Podobné omezení platí v tomto rozsahu také pro fyzické osoby, neboť ty musejí mít bydliště v Evropské unii⁴⁴. Tuto úpravu je vzhledem k její jednoznačnosti třeba chápat jako výraz zásadního rozhodnutí unijního zákonodárce, na které je třeba při výkladu právního rámce brát ohled. Od této úpravy se nelze odchýlit, neboť jinak by to bylo v rozporu s jejím zněním.

60. Je sice pochopitelné, že předpokladem pro zažádání o registraci domény pod národní doménou nejvyšší úrovně je sídlo žadatele v zemi, která je prostřednictvím národní domény identifikována, je však potřeba poukázat na to, že mezinárodní praxe je v tomto ohledu nejednotná⁴⁵. Počet států, které pro žádost o registraci domény pod národní ccTLD vyžadují sídlo žadatele v tuzemsku, je přibližně stejný jako počet států, které tento požadavek neznají. Celá řada zemí, včetně Německa a Spojeného království, nepožadují žádné sídlo žadatele o registraci domény v tuzemsku, nebo se přinejmenším spokojují se jmenováním žadatelova zástupce usazeného v tuzemsku. Zdá se, že unijní zákonodárce v případě domén .eu vychází ze striktního přístupu. Ze základní úpravy obsažené v čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení č. 733/2002 je zřejmé, že Unie hodlá posílit identifikační schopnost ccTLD .eu, když žadatelům o registraci, kteří nemají sídlo v některém členském státě, již předem brání v registraci⁴⁶.

61. To také odpovídá účelu nařízení č. 733/2002, který lze dovodit z jeho šestého bodu odůvodnění. Z něj totiž vyplývá, že doména nejvyšší úrovně .eu byla určena k tomu, aby bylo „jasné identifikov[áno] spojení se Společenstvím, s jeho právním rámcem a s evropským trhem“. Podnikům, organizacím a fyzickým osobám ve Společenství by měla být umožněna registrace do zvláštní domény, ze které bude toto spojení zřejmé. Tyto body odůvodnění ukazují, že podle názoru unijního zákonodárce lze na dostačující spojení určitého podniku s Uní, které jej opravňuje k registraci jména domény, usuzovat teprve tehdy, když má tento podnik sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu v Unii. Jak správně uvedla Komise⁴⁷, spojení podniku s vnitřním trhem se projevuje zaprvé v tom, že je usazen na území Unie, a zadruhé také v tom, že ochrannou známku používá v obchodním styku v souvislosti s výrobky nebo službami.

62. Použijí-li se tato výkladová kritéria na věc v původním řízení, je zřejmé, že v případě společnosti Walsh Optical takové spojení s Uní schází. Tento podnik nemá sídlo v Unii ani nejsou dány důvody pro domněnku, že cílem bylo užívání ochranné známky k určenému účelu, ať již společností Walsh Optical samotnou nebo společností Bureau Gevers coby údajným nabyvatelem licence. Zaprvé, jak již bylo konstatováno, toto není cílem sporné smlouvy. Zadruhé je třeba poukázat na to, že ochranná

44 — Viz Scheunemann, K., *Die .eu Domain – Registrierung und Streitbeilegung*, Münster 2008, s. 115.

45 — V některých státech (Argentina, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Švýcarsko, Švédsko, Spojené království) se jména domén registrují pod národními ccTLD, přičemž neexistují žádné předpoklady či podmínky týkající se umístění. Podle této praxe smí jméno domény registrovat kdokoli bez ohledu na svou státní příslušnost, na své bydliště či místo, kde je usazen. Jediné omezení souvisí se zákazem pro nemravná jména domén, která jsou buď z registrace vyloučena, nebo mohou být následně vymazána. Ve většině národních rejstříků se uplatňuje polorestriktivní systém. V rámci tohoto systému není nutné předkládat dokumenty, jež prokazují, že zapsaná ochranná známka odpovídá jménu domény. Okruh osob oprávněných podat žádost o registraci je však omezen na osoby, které prokáží, že se v zemi ccTLD zdržují nebo že k ní mají územní vztah. Tyto požadavky se v podrobnostech liší. V některých státech se požaduje jak státní příslušnost, tak i bydliště v dotyčné zemi, v jiných se požaduje důkaz o tom, že je osoba usazena nebo vykonává obchodní činnost v dané zemi (Bulharsko, Kanada, Česká republika, Japonsko, Maďarsko, Malta, Norsko, Singapur, Spojené státy americké) nebo v Evropské unii (Itálie), nebo alespoň jmenování zástupce usazeného v dotyčné zemi (Německo, Lucembursko). Jiné národní rejstříky umožňují registraci teprve tehdy, když má žadatel územní vztah k zemi nebo je v dané zemi usazen a může dodatečně pomocí dokumentů doložit, že je majitelem práva duševního vlastnictví, které odpovídá jménu domény (Austrálie). V jiných státech musí jméno domény zapadat do blíže určených kategorií práv k ochranným známkám a jménům a žadatel musí mít navíc skutečný vztah k dané zemi (Irsko). V dalších státech platí restriktivní požadavky na registraci jen v případě přímé registrace pod ccTLD, zatímco registrace pod doménami nejvyšší úrovně podléhá méně striktním požadavkům nebo nepodléhá žádným požadavkům (Indie, Hongkong, Španělsko). K tomu viz Bettinger, T., „Registration requirements and dispute resolution“, v: *Domain Name Law and Practice*, Oxford 2005, 44.

46 — Viz Kipping, D., *Das Recht der .eu-Domains*, München 2008, s. 4, bod 11.

47 — Viz bod 30 písemného vyjádření Komise.

známka Beneluxu, na níž společnost Bureau Gevers původně založila svůj nárok na registraci, byla dne 30. října 2006 vymazána. Označení „lensworld“ tak již z hlediska známkového práva není v rámci působnosti známkového práva Beneluxu chráněno. Zároveň také jaksi dodatečně odpadly právní předpoklady pro registraci jména domény.

63. V souladu s tím by též odporovalo smyslu a účelu nařízení č. 733/2002, kdyby bylo připuštěno, aby podniky, které nemají způsobilost žádat o registraci, mohly dosáhnout registrace požadovaného jména domény. To musí platit i tehdy, kdy by ustanovení o způsobilosti podat žádost o registraci byla omezena tím, že registrace bude dosažena za použití takové právní konstrukce, jako je pověření jiné organizace, která je usazena v Unii, a má tím pádem způsobilost podat žádost o registraci. Restriktivní výklad čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení č. 733/2002 se zdá být nezbytný, aby se zamezilo takovým případům, jako je případ v původním řízení, a aby se této úpravě zajistil užitečný účinek. Výklad, který by takové jednání umožňoval, by vedl k tomu, že by unijním zákonodárcem požadované spojení s Uníí nebylo plně zaručeno, čímž by byl v konečném důsledku zmařen cíl nařízení.

64. Skutečnost, že smlouvu mezi společnostmi Walsh Optical a Bureau Gevers nelze právně kvalifikovat jako licenční smlouvu, nýbrž jako smlouvu o poskytování služeb, proto brání použití čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení č. 733/2002. Vzhledem k tomu, že ve věci v původním řízení nebyla k okamžiku podání žádosti splněna podstatná podmínka pro registraci, nebyl rejstřík oprávněn předmětné jméno domény zaregistrovat. Jelikož tedy byla registrace učiněna protiprávně, musí rejstřík z vlastního podnětu předmětné jméno domény podle čl. 20 písm. b) nařízení č. 874/2004 odebrat.

4. Závěr

65. S ohledem na výše uvedené je třeba na první předběžnou otázku odpovědět tak, že v situaci, kdy dotyčným přednostním právem je právo z ochranné známky, se pojem „nabyvatel licence přednostního práva“ uvedený v čl. 12 odst. 2 nařízení č. 874/2004 nevztahuje na osobu, která byla majitelem ochranné známky oprávněna pouze k registraci jména domény totožného s ochrannou známkou nebo podobného ochranné známce, a to vlastním jménem, avšak na účet poskytovatele licence, aniž je oprávněna k jiným způsobům užití ochranné známky nebo k užití označení jako ochranné známky, například za účelem uvádění výrobků či služeb označených ochrannou známkou na trh.

C – Ke druhé předběžné otázce

66. Vzhledem k tomu, že druhá předběžná otázka byla položena výslovně jen pro případ kladné odpovědi na první předběžnou otázku, není třeba na ni odpovídat.

VII – Závěry

67. Vzhledem k výše uvedeným úvahám navrhuji Soudnímu dvoru, aby na otázky položené Cour d'appel de Bruxelles odpověděl následovně:

„Pojem ‚nabyvatel licence přednostního práva‘ uvedený v čl. 12 odst. 2 nařízení Komise č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace, musí být vykládán v tom smyslu, že se v situaci, kdy dotyčným přednostním právem je právo z ochranné známky, nevztahuje na osobu, která byla majitelem ochranné známky oprávněna pouze k registraci jména domény totožného s ochrannou známkou nebo podobného ochranné známce, a to vlastním jménem, avšak na účet poskytovatele licence, aniž je oprávněna k jiným způsobům užití ochranné známky nebo k užití označení jako ochranné známky, například za účelem uvádění výrobků či služeb označených ochrannou známkou na trh.“