



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (šestého senátu)

17. března 2016*

„Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Smlouva upravující povinnost pro rumunský podnik postoupit ochranné známky podniku se sídlem ve třetím státě — Odmítnutí — Ujednání o příslušnosti soudu třetího státu — Účast žalovaného na řízení před rumunskými soudy bez výhrady — Použitelná pravidla pro určení příslušnosti“

Ve věci C-175/15,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Înalta Curte de Casație și Justiție (Vysoký kasační soudní dvůr, Rumunsko) ze dne 5. prosince 2014, došlým Soudnímu dvoru dne 20. dubna 2015, v řízení

Taser International Inc.

proti

SC Gate 4 Business SRL,

Cristian Mircea Anastasiu,

SOUDNÍ DVŮR (šestý senát),

ve složení A. Arabadžev, předseda senátu, J.-C. Bonichot (zpravodaj) a C. G. Fernlund, soudci,

generální advokát: M. Szpunar,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Taser International Inc. S. Olaru, C. Radbățem a E. Bondalicim, avocats,
- za rumunskou vládu R. H. Raduem a D. M. Bulancea, jako zmocněnci,
- za španělskou vládu M. J. García-Valdecasas Dorrego, jako zmocněnkyní,
- za Evropskou komisi C. Gheorghiu a M. Wilderspinem, jako zmocněnci,

* Jednací jazyk: rumunština.

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 22 bodu 4, čl. 23 odst. 5 a článku 24 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001, L 12, s. 5; Zvl. vyd. 19/04, s. 42).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Taser International Inc. (dále jen „společnost Taser International“) usazenou ve Spojených státech na straně jedné a společností SC Gate 4 Business SRL (dále jen „společnost Gate 4“) usazenou v Rumunsku a C.M. Anastasiuem, jednatelem společnosti Gate 4, na straně druhé ve věci splnění smluvní povinnosti, kterou má tato rumunská společnost, spočívající v postoupení ochranných známek ve prospěch společnosti Taser International.

Právní rámec

Unijní právo

- 3 Článek 1 odst. 1 nařízení č. 44/2001 zní takto:

„Toto nařízení se vztahuje na věci občanské a obchodní bez ohledu na druh soudu. Nevztahuje se zejména na věci daňové, celní a správní.“

- 4 Článek 2 odst. 1 tohoto nařízení stanoví:

„Nestanoví-li toto nařízení jinak, mohou být osoby, které mají bydliště na území některého členského státu, bez ohledu na svou státní příslušnost žalovány u soudů tohoto členského státu.“

- 5 Článek 22 tohoto nařízení, nadepsaný „Výlučná příslušnost“, stanoví:

„Bez ohledu na bydliště mají výlučnou příslušnost:

[...]

- 4) pro řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů nebo jiných podobných práv, která vyžadují udělení nebo zápis, soudy členského státu, na jehož území bylo požádáno o udělení nebo zápis nebo kde byly uděleny nebo zapsány nebo platí za udělené nebo zapsané na základě právního aktu Společenství nebo mezinárodní smlouvy.

[...]“

- 6 Článek 23 téhož nařízení stanoví:

„1. Dohodnou-li se strany, z nichž alespoň jedna má bydliště na území členského státu, že v již vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy tohoto členského státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto státu. Pokud se strany nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná. [...]

[...]

5. Dohody o příslušnosti ani obdobná ustanovení v zakládající listině trustu nemají právní účinek, jsou-li v rozporu s články 13, 17 nebo 21 nebo pokud mají soudy, jejichž příslušnost má být vyloučena, na základě článku 22 výlučnou příslušnost.“

7 Článek 24 nařízení č. 44/2001 stanoví:

„Není-li soud jednoho členského státu příslušný již podle jiných ustanovení tohoto nařízení, stane se příslušným, jestliže se žalovaný řízení před tímto soudem účastní. To neplatí, pokud se žalovaný účastní proto, aby namítal nepřislušnost soudu, nebo je-li jiný soud podle článku 22 výlučně příslušný.“

Rumunské právo

8 Zákon č. 84/1998 o ochranných známkách a zeměpisných označeních v čl. 41 odst. 1 stanoví:

„Práva vztahující se k ochranné známce mohou být převedena postoupením, nezávisle na převodu obchodního majetku, jehož je ochranná známka součástí. Postoupení musí být učiněno v písemné formě a musí být podepsáno smluvními stranami, jinak je neplatné. [...]“

9 Článek 42 tohoto zákona stanoví:

„(1) K žádosti o zápis postoupení musí být přiložen akt, který prokazuje změnu majitele ochranné známky.

(2) [Národní úřad pro vynálezy a ochranné známky (OSIM)] zápis postoupení nezapiše, pokud je zřejmé, že je tímto postoupením veřejnost klamána, pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, s výjimkou případu, kdy osoba, v jejíž prospěch k převodu došlo, přistoupí na omezení převodu ochranné známky na výrobky nebo služby, ve vztahu k nimž klamání nehrozí.

(3) Na žádost dotčené osoby a po zaplacení poplatku stanoveného zákonem OSIM zapiše postoupení do rejstříku ochranných známek a zveřejní jej v Úředním věstníku průmyslového vlastnictví. Postoupení lze uplatňovat vůči třetím osobám od jeho zveřejnění.“

10 Zákon č. 105/1992 o vztazích v rámci mezinárodního práva soukromého v článku 154 stanoví:

„Pokud se strany dohodly na příslušnosti určitého soudu k rozhodování sporu, který mezi nimi vznikl, nebo sporů, které vzniknou na základě aktu, který uzavřely, bude tento soud příslušný, s výjimkou případu, kdy:

1. je soud cizím soudem a spor spadá do výlučné příslušnosti rumunského soudu;
2. je soud rumunským soudem a některá ze stran uvede, že má výlučnou příslušnost cizí soud.“

11 Článek 157 tohoto zákona stanoví:

„Soud, jemuž byl spor předložen, ověří z úřední povinnosti svou příslušnost rozhodovat o věci týkající se vztahů v rámci mezinárodního práva soukromého a v případě, že zjistí, že tento soud ani žádný jiný rumunský soud není příslušný, návrh odmítne jako návrh, k jehož projednání nejsou příslušné rumunské soudy.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 12 Společnost Taser International, jejíž sídlo se nachází ve Spojených státech, dne 4. dubna a 12. září 2008 uzavřela se společností Gate 4 dvě smlouvy o nevýlučné distribuci. Na základě těchto smluv se společnost Gate 4 a její jednatel C.M. Anastasiu zavázali postoupit smluvnímu partnerovi ochranné známky Taser International, které zapsali v Rumunsku, nebo o jejichž zápis v Rumunsku požádali.
- 13 V návaznosti na to, že společnost Gate 4 a C.M. Anastasiu odmítli splnit tuto smluvní povinnost, se společnost Taser International obrátila na Tribunalul București (soud v Bukurešti). I přes skutečnost, že tyto smlouvy obsahovaly ujednání o příslušnosti soudu nacházejícího se ve Spojených státech, se společnost Gate 4 a C.M. Anastasiu účastnili jednání před tímto rumunským soudem, aniž namítli jeho nepřislusnost. Tribunalul București (soud v Bukurešti) jim rozsudkem ze dne 31. května 2011 nařídil, aby provedli všechny formality nezbytné k zápisu postoupení.
- 14 V návaznosti na potvrzení tohoto rozsudku Curtea de Apel București (Odvolací soud v Bukurešti) společnost Gate 4 a C.M. Anastasiu podali kasační opravný prostředek před Înalta Curte de Casație și Justiție (Vysoký kasační soudní dvůr). Třebaže strany nikdy nezpochybnily příslusnost rumunských soudů k rozhodování tohoto sporu, má předkládající soud za to, že mu přísluší rozhodnout o této otázce z úřední povinnosti.
- 15 V tomto kontextu se tento soud zabývá otázkou, zda se nařízení č. 44/2001 použije na spor, který je mu předložen, vzhledem k tomu, že si strany pro řešení svých sporů zvolily soud třetího státu mimo Evropskou unii, a nikoli některý ze soudů členského státu, jak stanoví čl. 23 odst. 1 tohoto nařízení. Má za to, že by samotné takové ujednání o příslusnosti soudu třetího státu mohlo bránit konkludentnímu ujednání o příslusnosti upravenému v článku 24 tohoto nařízení.
- 16 V případě, že by se posledně uvedené pravidlo použilo, však předkládající soud chce zjistit, zda by měl nicméně rozhodnout o své nepřislusnosti z jiného důvodu.
- 17 Kromě toho je podle předkládajícího soudu třeba ověřit použitelnost článku 22 nařízení č. 44/2001 za účelem zjištění, zda se na spor týkající se povinnosti postoupit ochrannou známku, v rámci níž může být vyžadován zápis v souladu s vnitrostátními právními předpisy, vztahuje bod 4 tohoto článku.
- 18 Za těchto podmínek se Înalta Curte de Casație și Justiție (Vysoký kasační soudní dvůr) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Je třeba článek 24 nařízení č. 44/2001 vykládat v tom smyslu, že výrazem ‚není-li soud jednoho členského státu příslušný již podle jiných ustanovení tohoto nařízení‘ se rozumí i situace, kdy si strany smlouvy o postoupení práv k ochranné známce zapsané v členském státě Unie jednoznačným a nezpochybněným způsobem ujednaly, že k projednání všech sporů týkajících se plnění smluvních povinností jsou příslušné soudy státu, který není členským státem Unie a ve kterém má žalobce bydliště (sídlo), přičemž se žalobce obrátil na soud členského státu Unie, na jehož území má bydliště (sídlo) žalovaný?

2) V případě kladné odpovědi:

- a) Je třeba čl. 23 odst. 5 nařízení č. 44/2001 vykládat v tom smyslu, že se nevztahuje na ujednání o příslusnosti soudu státu, který není členským státem Unie, takže soud, jemuž byl spor předložen na základě článku 2 tohoto nařízení, určí soudní příslusnost podle pravidel mezinárodního práva soukromého svého vnitrostátního práva?
- b) Lze spor, jehož předmětem je soudní výkon povinnosti postoupit práva k ochranné známce zapsané v členském státě Unie, jež vznikla na základě smlouvy uzavřené mezi stranami uvedeného sporu, považovat za spor týkající se práva, ‚které vyžaduje udělení nebo zápis‘ ve

smyslu čl. 22 bodu 4 tohoto nařízení, s ohledem na to, že podle práva státu, ve kterém byla ochranná známka zapsána, postoupení práv k ochranné známce vyžaduje zápis do rejstříku ochranných známek a zveřejnění v Úředním věstníku průmyslového vlastnictví?

- 3) V případě záporné odpovědi [poskytnuté na první otázku], brání článek 24 nařízení č. 44/2001 tomu, aby soud, jemuž byl spor předložen na základě článku 2 tohoto nařízení, v takové situaci, jako je situace popsaná v rámci předpokladu uvedeného v [první] otázce, určil, že není příslušný k rozhodnutí ve věci, i když se žalovaný řízení před tímto soudem účastnil, včetně posledního stupně řízení, aniž namítal jeho nepřislušnost?“

K předběžným otázkám

K první otázce a druhé otázce písm. a)

- 19 Podstatou první otázky a druhé otázky písm. a) předkládajícího soudu je, zda čl. 23 odst. 5 a článek 24 nařízení č. 44/2001 musejí být vykládány v tom smyslu, že v rámci sporu týkajícího se nesplnění smluvní povinnosti, se kterým se žalobce obrátil na soudy členského státu, na jehož území má žalovaný sídlo, může příslušnost těchto soudů vyplývat z článku 24 tohoto nařízení, pokud žalovaný nenamítá jejich nepřislušnost, i když smlouva uzavřená mezi oběma stranami obsahuje ujednání o příslušnosti soudů třetího státu.
- 20 Je třeba připomenout, že nařízení č. 44/2001 se vztahuje na spor mezi žalovaným, který má bydliště v některém členském státě, a žalobcem ze třetího státu (obdobně viz rozsudek Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, bod 27).
- 21 První věta článku 24 nařízení č. 44/2001 kromě toho stanoví pravidlo o příslušnosti založené na účasti žalovaného na soudním řízení ve všech sporech, v nichž příslušnost soudu, jemuž byl spor předložen, nevyplývá z jiných ustanovení tohoto nařízení. Toto ustanovení se použije i na případy, ve kterých byl spor soudu předložen, aniž byla dodržena ustanovení uvedeného nařízení, a znamená, že účast žalovaného na řízení může být považována za konkludentní souhlas s příslušností soudu, jemuž byl spor předložen, a tedy za ujednání o jeho příslušnosti (rozsudek Cartier parfums-lunettes a Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, bod 34).
- 22 Druhá věta článku 24 nařízení č. 44/2001 stanoví výjimky z tohoto obecného pravidla. Určuje, že k ujednání o příslušnosti soudu, jemuž byl spor předložen, konkludentně nedojde, vznes-li žalovaný námitku nepřislušnosti, čímž vyjádří vůli neuznat příslušnost tohoto soudu, nebo jedná-li se o spory, pro které článek 22 uvedeného nařízení stanoví pravidla o výlučné příslušnosti (rozsudek Cartier parfums-lunettes a Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, bod 35).
- 23 Obecné pravidlo o konkludentním ujednání o příslušnosti soudu, jemuž byl spor předložen, se tak použije s výjimkou případů, které jsou výslovně uvedeny mezi výjimkami stanovenými ve druhé větě uvedeného článku 24. Vzhledem k tomu, že ujednání o příslušnosti soudu na základě dohody o příslušnosti ve smyslu článku 23 nařízení č. 44/2001 mezi těmito výjimkami uvedeno není, Soudní dvůr již stanovil, že neexistují důvody související s obecnou systematikou nebo cíli tohoto nařízení, které by umožňovaly se domnívat, že strany nemohou předložit spor jinému soudu, než který byl určen dohodou (v tomto smyslu viz rozsudek ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, bod 25).

- 24 Tyto úvahy se použijí jak v případě dohod o příslušnosti soudů členského státu, tak v případě dohod o příslušnosti soudů třetího státu, neboť konkludentní ujednání o příslušnosti na základě první věty článku 24 nařízení č. 44/2001 je založeno na svobodné volbě stran sporu týkajícího se této příslušnosti (viz rozsudek A, C-112/13, EU:C:2014:2195, bod 54). Jak vyplývá z předcházejícího bodu tohoto rozsudku, otázka týkající se použitelnosti článku 23 tohoto nařízení tudíž postrádá relevanci.
- 25 S ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba na první otázku a na druhou otázku písm. a) odpovědět tak, že čl. 23 odst. 5 a článek 24 nařízení č. 44/2001 musejí být vykládány v tom smyslu, že v rámci sporu týkajícího se nesplnění smluvní povinnosti, se kterým se žalobce obrátil na soudy členského státu, na jehož území má žalovaný sídlo, může příslušnost těchto soudů vyplývat z článku 24 tohoto nařízení, pokud žalovaný nenamítá jejich nepřislušnost, i když smlouva uzavřená mezi oběma stranami obsahuje ujednání o příslušnosti soudů třetího státu.

Ke druhé otázce písm. b)

- 26 Podstatou druhé otázky písm. b) předkládajícího soudu je, zda čl. 22 bod 4 a článek 24 nařízení č. 44/2001 musejí být vykládány v tom smyslu, že se na takový spor týkající se nesplnění smluvní povinnosti postoupit ochranné známky, jako je spor dotčený ve věci v původním řízení, vztahuje působnost tohoto čl. 22 bodu 4, a tudíž výjimek z obecného pravidla o konkludentním ujednání o příslušnosti soudu, jemuž byl spor předložen, stanovených ve druhé větě článku 24 tohoto nařízení.
- 27 Podle čl. 22 bodu 4 nařízení č. 44/2001 mají v oblasti zápisu nebo platnosti ochranných známek výlučnou příslušnost soudy členského státu, na jehož území bylo požádáno o udělení nebo zápis ochranné známky. Použitelnost tohoto ustanovení ve sporu ve věci v původním řízení by tak způsobila výlučnou příslušnost rumunských soudů.
- 28 Za okolností, kterými se vyznačuje spor ve věci v původním řízení, však není třeba určovat, zda návrh na výkon smluvní povinnosti spočívající v postoupení ochranných známek skutečně spadá pod čl. 22 bod 4 nařízení č. 44/2001, neboť rumunské soudy jsou v každém případě příslušné k rozhodování tohoto sporu. V případě, že by tento čl. 22 bod 4 byl použitelný na uvedený spor, by totiž soudy, jejichž příslušnost by vyplývala z tohoto ustanovení, byly stejné jako soudy, jejichž příslušnost by byla určena podle čl. 24 první věty tohoto nařízení, jelikož se žalovaný ve věci v původním řízení účastnil řízení před rumunskými soudy, aniž namítal jejich nepřislušnost.
- 29 S ohledem na výše uvedené není namístě odpovídat na druhou otázku písm. b).

Ke třetí otázce

- 30 Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, zda článek 24 nařízení č. 44/2001 musí být vykládán v tom smyslu, že v rámci sporu mezi stranami smlouvy, která obsahuje ujednání o příslušnosti soudů třetího státu, brání tomu, aby se soud členského státu, na jehož území má žalovaný sídlo, jemuž byl spor předložen, z úřední povinnosti prohlásil za nepřislušný, i když tento žalovaný nenamítá jeho nepřislušnost.
- 31 Jak vyplývá z odpovědi poskytnuté na první a druhou položenou otázku, existence ujednání o příslušnosti soudů třetího státu nebrání použitelnosti článku 24 nařízení č. 44/2001.
- 32 Kromě toho z druhého a jedenáctého bodu odůvodnění nařízení č. 44/2001 vyplývá, že toto nařízení směřuje ke sjednocení pravidel o soudní příslušnosti v občanských a obchodních věcech prostřednictvím pravidel pro určení příslušnosti, která jsou vysoce předvídatelná. Nařízení č. 44/2001 tak sleduje cíl právní jistoty, který spočívá v posílení právní ochrany osob usazených v Unii

tím, že umožňuje zároveň žalobci snadno určit soud, u něhož může podat žalobu, a žalovanému přiměřeně předvídat, u kterého soudu může být žalován (rozsudek Falco Privatstiftung a Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257, body 21 a 22).

- 33 Jak Soudní dvůr uvedl, jestliže se pravidla o výlučné příslušnosti ve smyslu článku 22 nařízení č. 44/2001 nepoužijí, musí se soud, jemuž byl spor předložen, prohlásit za příslušný, pokud se žalovaný účastní řízení před tímto soudem a neuplatní námitku nepřislušnosti, jelikož taková účast na řízení představuje konkludentní ujednání o příslušnosti ve smyslu článku 24 tohoto nařízení (v tomto smyslu viz rozsudek ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, body 26 a 33).
- 34 Nebylo by tomu ostatně jinak, pokud by příslušnost soudu, jemuž byl spor předložen, vyplývala z článku 22 nařízení č. 44/2001.
- 35 Vzhledem k postavení, které toto ustanovení zaujímá v systematice tohoto nařízení, a ke sledovanému účelu totiž mají pravidla pro určení příslušnosti stanovená v uvedeném ustanovení výlučnou a kogentní povahu, která se specifickou silou platí jak pro jednotlivce, tak pro soud (v tomto smyslu viz rozsudek Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, bod 44).
- 36 S ohledem na tyto úvahy je třeba na třetí otázku odpovědět tak, že článek 24 nařízení č. 44/2001 musí být vykládán v tom smyslu, že v rámci sporu mezi stranami smlouvy, která obsahuje ujednání o příslušnosti soudů třetího státu, brání tomu, aby se soud členského státu, na jehož území má žalovaný sídlo, jemuž byl spor předložen, z úřední povinnosti prohlásil za nepřislušný, i když tento žalovaný nenamítá jeho nepřislušnost.

K nákladům řízení

- 37 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl takto:

- 1) **Článek 23 odst. 5 a článek 24 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musejí být vykládány v tom smyslu, že v rámci sporu týkajícího se nesplnění smluvní povinnosti, se kterým se žalobce obrátil na soudy členského státu, na jehož území má žalovaný sídlo, může příslušnost těchto soudů vyplývat z článku 24 tohoto nařízení, pokud žalovaný nenamítá jejich nepřislušnost, i když smlouva uzavřená mezi oběma stranami obsahuje ujednání o příslušnosti soudů třetího státu.**
- 2) **Článek 24 nařízení č. 44/2001 musí být vykládán v tom smyslu, že v rámci sporu mezi stranami smlouvy, která obsahuje ujednání o příslušnosti soudů třetího státu, brání tomu, aby se soud členského státu, na jehož území má žalovaný sídlo, jemuž byl spor předložen, z úřední povinnosti prohlásil za nepřislušný, i když tento žalovaný nenamítá jeho nepřislušnost.**

Podpisy.