



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

22. září 2016 *

„Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Ochranná známka Evropské unie — Jednotná povaha — Určení nebezpečí záměny pouze pro jednu část území Unie — Rozsah územní působnosti zákazu podle článku 102 uvedeného nařízení“

Ve věci C-223/15,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo) ze dne 12. května 2015, došlým Soudnímu dvoru dne 18. května 2015, v řízení

combit Software GmbH

proti

Commit Business Solutions Ltd,

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení M. Ilešič (zpravodaj), předseda senátu, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal a E. Jarašiūnas, soudci,

generální advokát: M. Szpunar,

vedoucí soudní kanceláře: M. Aleksejev, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 3. března 2016,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za combit Software GmbH J. Vogtmeier, advokátkou,
- za Commit Business Solutions Ltd C. Thomasem, advokátem,
- za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,
- za Evropskou komisi J. Samnadda a T. Scharfem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 25. května 2016,

vydává tento

* Jednací jazyk: němčina.

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).
- 2 Tato žádost byla předložena ve sporu mezi combit Software GmbH a Commit Business Solutions Ltd ve věci řízení, v němž se prvně uvedená společnost domáhá toho, aby bylo druhé z uvedených společností zakázáno užívání slovního označení.

Právní rámec

- 3 Nařízení č. 207/2009 bylo s účinností ke dni 23. března 2016 změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21). S ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu je ovšem projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce posuzována podle nařízení č. 207/2009 před touto změnou (dále jen „nařízení č. 207/2009“).

- 4 Bod 3 odůvodnění nařízení č. 207/2009 zní:

„Pro sledování cílů [Evropské unie] se jeví nezbytným přijetí společného režimu pro ochranné známky, na jehož základě mohou podniky nabýt na základě jediného řízení ochranné známky Evropské unie, kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území Unie. Takto vyjádřená zásada jednotné povahy ochranné známky Evropské unie by se měla uplatnit, nestanoví-li toto nařízení jinak.“

- 5 Článek 1 odst. 2 tohoto nařízení stanoví:

„Ochranná známka Evropské unie má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celé Unii: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Unie. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.“

- 6 Podle čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení:

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

[...]

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.“

- 7 V článku 9 odst. 1 uvedeného nařízení ve znění účinném v době rozhodné z hlediska skutečností původního řízení se stanoví:

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

[...]

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou [Evropské unie] a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou [Evropské unie] a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

[...]“

8 Článek 95 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví:

„Členské státy určí na svém území co nejomezenější počet soudů prvního a druhého stupně (dále jen „soudy pro ochranné známky [Evropské unie]“) plnící funkce svěřené jim tímto nařízením.“

9 Článek 96 tohoto nařízení zní:

„Soudy pro ochranné známky Evropské unie mají výlučnou příslušnost:

ve věcech všech žalob pro porušení, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení ochranné známky Evropské unie;

[...]“

10 Článek 97 uvedeného nařízení stanoví:

„1. [...] [Ř]ízení na základě žalob a protinávrhů uvedená v článku 96 [se] vedou před soudy členského státu, na jehož území má žalovaný své bydliště, nebo, nemá-li bydliště na území některého členského státu, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku.

2. Nemá-li žalovaný na území některého z členských států ani bydliště ani pobočku, vedou se tato řízení před soudy členského státu, na jehož území má bydliště žalobce, nebo, nemá-li bydliště na území některého členského státu, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku.

[...]“

11 Článek 98 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví:

„Soud pro ochranné známky Evropské unie, jehož pravomoc je dána podle čl. 97 odst. 1 až 4, má příslušnost ve věcech:

porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu;

[...]“

12 Článek 102 odst. 1 tohoto nařízení uvádí:

„Zjistí-li soud pro ochranné známky Evropské unie, že žalovaný porušil ochrannou známkou Evropské unie 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 Evropské unie. Přijme rovněž podle vnitrostátních právních předpisů příslušná opatření k zajištění dodržování tohoto zákazu.“

Spor v původním řízení a předběžná otázka

- 13 Combit Software GmbH, společnost podle německého práva, je majitelkou německé slovní ochranné známky a slovní ochranné známky Evropské unie ‚combit‘ pro výrobky a služby v oblasti výpočetní techniky. Činnosti této společnosti spočívají zejména ve vývoji a prodeji softwaru.
- 14 Společnost Commit Business Solutions, Ltd, je společností podle izraelského práva, která prodává software opatřený slovním označením „Commit“ v řadě zemí prostřednictvím své internetové stránky www.commitcrm.com. V době rozhodné z hlediska skutečností původního sporu mohly být její nabídky k prodeji konzultovány v německém jazyce, a jakmile byl software, který prodávala, zakoupen, mohl být dodán přímo do Německa.
- 15 Jako majitelka ochranných známek combit podala společnost combit Software podle čl. 97 odst. 2 nařízení 207/2009 u Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) žalobu proti společnosti Commit Business Solutions. V rámci hlavního žalobního důvodu se domáhala prostřednictvím uplatnění ochranné známky Evropské unie, jejíž je majitelkou, aby byl společnosti Commit Business Solutions uložen zákaz užívání slovního označení „Commit“ v Unii pro software, který posledně uvedená společnost prodává. V rámci podpůrného žalobního důvodu se domáhala prostřednictvím uplatnění německé ochranné známky, jejíž je majitelkou, aby byl stejné společnosti uložen zákaz užívání tohoto slovního označení v Německu.
- 16 Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo) hlavní návrh společnosti Combit Software zamítl, avšak vyhověl jejímu podpůrnému návrhu.
- 17 Vzhledem k tomu, že se společnost combit Software domnívala, že Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu) měl uložit společnosti Commit Business Solutions zákaz používání slovního označení „Commit“ na celém území Unie, podala prvně uvedená společnost odvolání u Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo).
- 18 Posledně uvedený soud má za to, že používáním slovního označení „Commit“ společností Business Solutions může hrozit u průměrného německy mluvícího spotřebitele nebezpečí záměny s ochrannou známkou combit.
- 19 Podle výše uvedeného soudu naproti tomu nehrozí nebezpečí záměny u průměrného anglicky mluvícího spotřebitele. Tento spotřebitel si totiž podle posledně uvedeného soudu uvědomuje pojmový rozdíl mezi anglickým slovesem „to commit“ a pojmem „combit“, který je složen z písmen „com“ odvozených od slova „computer“ a z písmen „bit“ představujících zkratku „binary digit“. Fonetická podobnost slova „Commit“ se slovem „combit“ je tak u uvedeného anglicky mluvícího spotřebitele podle uvedeného soudu neutralizována uvedeným pojmovým rozdílem.
- 20 Uvedený soud dospěl k závěru, že v německy mluvících členských státech existuje riziko záměny a v anglicky mluvících členských státech nikoli.
- 21 Stejný soud se zabývá otázkou, jak má za takové situace uplatňovat zásadu jednotné povahy ochranné známky Evropské unie, která je stanovena v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009, zejména pokud jde o posouzení rizika záměny a uložení zákazu příkazem podle čl. 102 odst. 1 nařízení.

- 22 Za těchto podmínek se Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Jaké důsledky má pro posouzení nebezpečí záměny mezi slovní ochrannou známkou Evropské unie a označením, o němž se tvrdí, že porušuje uvedenou ochrannou známku, je-li z hlediska průměrného spotřebitele určité části členských států fonetická podobnost mezi ochrannou známkou a označením neutralizována pojmovým rozdílem, avšak z hlediska průměrného spotřebitele jiných členských států nikoli:

- a) Je pro posouzení nebezpečí záměny relevantní hledisko jedné či druhé části nebo hledisko fiktivního průměrného spotřebitele všech členských států?
- b) Je třeba mít za to, že k porušení ochranné známky Evropské unie dochází, či nedochází na celém území Evropské unie, existuje-li nebezpečí záměny jen v určité části tohoto území, nebo je nutno [rozlišovat] mezi jednotlivými členskými státy?“

K předběžné otázce

- 23 Podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda mají být ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vykládána v tom smyslu, že pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodne o tom, že užíváním označení vzniká nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie na jedné části území Unie, přičemž toto nebezpečí v jiné části jejího území nevzniká, musí tento soud rozhodnout o tom, že došlo k porušení výlučného práva přiznaného touto ochrannou známkou a vyslovit příkaz, kterým se uvedené užívání zakazuje na celém území Unie.
- 24 V této souvislosti je třeba nejprve uvést, že v takové věci, o jakou se jedná v původním řízení, v níž soud rozhoduje jakožto soud pro ochranné známky Evropské unie o žalobách a protinávrzích podaných podle čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení 207/2009, má tento soud podle čl. 98 odst. 1 uvedeného nařízení příslušnost ve věcech porušení práv z duševního vlastnictví, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu.
- 25 Pokud, jak je tomu v projednávané věci, soud pro ochranné známky Evropské unie projednávající daný případ rozhodne v rámci uplatnění této příslušnosti o tom, že užíváním označení vzniká v určité části Unie nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie, zatímco v jiné části Unie z důvodu stejného používání toto nebezpečí nevzniká, nemůže dojít k závěru, že nedošlo k porušení výlučného práva z titulu této ochranné známky. Naopak mu přísluší, aby konstatoval, že existuje zásah do funkce označení původu uvedené ochranné známky, a tudíž že došlo k porušení výlučného práva, které je přiznáno uvedenou ochrannou známkou.
- 26 V této souvislosti již Soudní dvůr ve věci, která se týkala práva majitele ochranné známky podat námitku podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 proti zápisu podobné ochranné známky Evropské unie, u které existovalo nebezpečí záměny, konstatoval, že takové námitce je třeba vyhovět, pakliže je existence nebezpečí záměny prokázána na části území Unie, přičemž tato část může být například územím určitého členského státu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. září 2008, *Armacell v. OHIM*, C-514/06 P, nezveřejněný, EU:C:2008:511, body 56 a 57, usnesení ze dne 16. září 2010, *Dominio de la Vega v. OHIM*, C-459/09 P, nezveřejněné, EU:C:2010:533, body 30 a 31).
- 27 Obdobné řešení je třeba použít ve věcech, které se týkají práva majitele ochranné známky Evropské unie, jež spočívá v zákazu užívání označení, které vytváří nebezpečí záměny. Článek 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 chrání majitele ochranné známky Evropské unie proti veškerému užívání, které zasahuje nebo je schopno zasáhnout do funkce původu ochranné známky [pokud jde o čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2009, L 299, s. 25), jehož znění

odpovídá znění čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, viz rozsudek ze dne 3. března 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, bod 27 a citovaná judikatura]. Tento majitel má tudíž právo zakázat takové užívání, i pokud zasahuje do uvedené funkce jen na části území Unie.

- 28 Z výše uvedených skutečností vyplývá, že takové nebezpečí záměny v německy mluvící části Unie, jaké zjistil v projednávané věci předkládající soud, musí vést soud pro ochranné známky Evropské unie, který uvedenou věc projednává, k tomu, aby došel k závěru o existenci porušení výlučného práva přiznaného dotčenou ochrannou známkou.
- 29 Podle čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí soud, který k tomuto závěru dospěje, vydat příkaz, kterým se zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Evropské unie. Třebaže je podle tohoto ustanovení možné ze „zvláštních důvodů“ tento příkaz nevydat, musí být tato výjimka, jak již uvedl Soudní dvůr, vykládána restriktivně, a týká se pouze výjimečných situací, které ve věci dotčené v původním řízení nenastaly (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. prosince 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, bod 30, a rozsudek ze dne 22. června 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, bod 33).
- 30 S cílem zajistit jednotnou ochranu, které požívá ochranná známka Evropské unie na veškerém unijním území, se zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Evropské unie, musí v zásadě vztahovat na celé toto území [pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), které bylo zrušeno a nahrazeno nařízením č. 207/2009, viz rozsudek ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, body 39 až 44].
- 31 Nicméně, jak vyplývá z bodu 48 rozsudku ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), pokud v takovém případě, o jaký se jedná v původním řízení, soud pro ochranné známky Evropské unie konstatuje, že užívání obdobného dotčeného označení pro výrobky totožné s těmi, pro něž je dotčená ochranná známka Evropské unie zapsána, nevyvolává zejména z jazykových důvodů žádné nebezpečí záměny v určité části Unie, a není tudíž schopno zasáhnout do funkce původu této ochranné známky, musí tento soud omezit územní působnost uvedeného zákazu.
- 32 Pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodl na základě důkazů, které musí být v zásadě předloženy odpůrcem, o tom, že v určité části Unie neexistuje nebezpečí záměny, nemůže být totiž v takové části Unie zakázáno oprávněné uvádění na trh z důvodu užívání dotčeného označení. Jak uvedl generální advokát v bodech 25 a 27 stanoviska, takový zákaz by totiž zacházel nad rámec výlučného práva poskytovaného ochrannou známkou Evropské unie, neboť toto právo majiteli pouze umožňuje, aby mohl chránit své specifické zájmy jako takové, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní funkce (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, body 46 a 47).
- 33 Závěr o neexistenci nebezpečí záměny v určité části Unie musí podle ustálené judikatury Soudního dvora vycházet z posouzení veškerých relevantních faktorů dotčeného případu. Posouzení musí zahrnovat vizuální, fonetické nebo pojmové srovnání kolidujících označení, s přihlédnutím zvláště k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (rozsudek ze dne 25. června 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, bod 23 a citovaná judikatura).
- 34 Kromě toho je třeba, aby byla část území Unie, ve vztahu k níž dotčený soud pro ochranné známky Evropské unie konstatoval neexistenci zásahu nebo nebezpečí zásahu do funkcí ochranné známky, vymezena tímto soudem přesně, tak aby z příkazu vydaného podle článku 102 nařízení č. 207/2008 jednoznačně vyplývalo, na kterou část území Unie se zákaz užívání dotčeného označení nevztahuje. Pokud, jak tomu je v projednávané věci, hodlá tento soud vyloučit ze zákazu užívání určité jazykové oblasti Unie, jako jsou oblasti označené výrazem „anglicky mluvící“, musí úplným způsobem vymezit, na jaké oblasti se tento pojem vztahuje.

- 35 Výklad, podle kterého se zákaz užívání označení, které vytváří nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie, vztahuje na celé území Unie s výjimkou té části tohoto území, ve vztahu k níž byla konstatována neexistence takového nebezpečí, není zásahem do jednotné povahy ochranné známky, která je stanovena v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009, neboť zachovává právo majitele této ochranné známky zakázat veškeré užívání, které zasahuje do vlastních funkcí této ochranné známky.
- 36 Vzhledem k výše uvedenému je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí být vykládána v tom smyslu, že pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodne o tom, že užíváním označení vzniká nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie na jedné části území Unie, přičemž toto nebezpečí na jiné části jejího území nevzniká, musí tento soud konstatovat, že došlo k porušení výlučného práva přiznaného touto ochrannou známkou, a vyslovit příkaz, kterým se uvedené užívání zakazuje na celém území Unie s výjimkou té části jejího území, ve vztahu k níž byla konstatována neexistence nebezpečí záměny.

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 (druhý senát) rozhodl takto:

Ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládána v tom smyslu, že pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodne o tom, že užíváním označení vzniká nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie na jedné části území Evropské unie, přičemž toto nebezpečí na jiné části jejího území nevzniká, musí tento soud konstatovat, že došlo k porušení výlučného práva přiznaného touto ochrannou známkou, a vyslovit příkaz, kterým se uvedené užívání zakazuje na celém území Evropské unie s výjimkou té části jejího území, ve vztahu k níž byla konstatována neexistence nebezpečí záměny.

Podpisy.