



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (sedmého senátu)

22. června 2016*

„Řízení o předběžné otázce — Duševní vlastnictví — (Průmyslové) vzory Společenství — Nařízení (ES) č. 6/2002 — Články 32 a 33 — Licence — Rejstřík (průmyslových) vzorů Společenství — Právo nabyvatele licence uplatnit nároky vyplývající z porušení práv i přes nezapsání licence do rejstříku — Právo nabyvatele licence uplatnit nároky za účelem získání náhrady škody, která mu náleží“

Ve věci C-419/15,

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 21. července 2015, došlým Soudnímu dvoru dne 30. července 2015, v řízení

Thomas Philipps GmbH & Co. KG

proti

Grüne Welle Vertriebs GmbH,

SOUDNÍ DVŮR (sedmý senát),

ve složení C. Toader, předsedkyně senátu, A. Rosas a E. Jarašiūnas (zpravodaj), soudci,

generální advokát: M. Wathelet,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za německou vládu T. Henzem a J. Möllerem, jakož i J. Mentgen, jako zmocněnci,
- za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,

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

vydává tento

* Jednací jazyk: němčina.

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 32 odst. 3 a čl. 33 odst. 2 první věty nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Thomas Philipps GmbH & Co. KG a společností Grüne Welle Vertriebs GmbH ohledně žaloby na náhradu škody vyplývající z porušení (průmyslového) vzoru Společenství, kterou podala společnost Grüne Welle Vertriebs proti společnosti Thomas Philipps.

Právní rámec

- 3 Podle bodu 29 odůvodnění nařízení č. 6/2002:

„Je nezbytné, aby práva z (průmyslových) vzorů Společenství mohla být vynucována účinným způsobem na celém území Společenství.“

- 4 Články 32 a 33 nařízení č. 6/2002, o jejichž výklad se žádá, jakož i jeho články 28 a 29, se nacházejí v hlavě III, nadepsané „(Průmyslové) vzory Společenství jako předměty vlastnictví“.

- 5 Článek 28 uvedeného nařízení, nadepsaný „Převod zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství“, stanoví:

„Převod zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství se řídí níže uvedenými ustanoveními:

- a) převod se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní;
- b) dokud není převod zapsán v rejstříku, nemůže právní nástupce uplatňovat práva vyplývající ze zápisu (průmyslového) vzoru Společenství;

[...]

- 6 Článek 29 téhož nařízení, nadepsaný „Věcná práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství“, stanoví:

„1. Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství může být předmětem zástavního práva nebo může být předmětem věcných práv.

2. Práva uvedená v odstavci 1 se na žádost jedné ze stran zapíší do rejstříku a zveřejní.“

- 7 Podle článku 32 nařízení č. 6/2002, nadepsaného „Licence“:

„1. (Průmyslový) vzor Společenství může být předmětem licence pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

[...]

3. Aniž jsou dotčena ujednání licenční smlouvy, může nabyvatel licence zahájit řízení ve věci porušení (průmyslového) vzoru Společenství pouze se souhlasem jejího majitele. Majitel výlučné licence však může zahájit toto řízení, pokud majitel (průmyslového) vzoru Společenství v přiměřené lhůtě po výzvě sám řízení ve věci porušení nezahájí.

4. Nabyvatel licence je oprávněn vstoupit do řízení ve věci porušení, zahájeného majitelem (průmyslového) vzoru Společenství, aby získal náhradu škody, která mu náleží.
5. Poskytnutí nebo převod licence k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní.“
- 8 Článek 33 uvedeného nařízení, nadepsaný „Účinky vůči třetím stranám“, stanoví:
- „1. Účinky právních úkonů uvedených v člancích 28, 29, 30 a 32 vůči třetím stranám se řídí právními předpisy členského státu určeného v souladu s článkem 27.
2. Právní úkony uvedené v člancích 28, 29 a 32 ve věci zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství však mají účinky vůči třetím stranám ve všech členských státech až po jejich zápisu do rejstříku. Před tímto zápisem však mají tyto úkony účinky vůči třetím stranám, které nabyly práva k (průmyslovému) vzoru po dni tohoto úkonu, ale věděly o něm v době, kdy svá práva nabyly.
3. Odstavec 2 se nevztahuje na osobu, která získala zapsaný (průmyslový) vzor Společenství nebo nějaké právo k němu převodem podniku jako celku nebo jiným nástupem do veškerých práv.
- [...]“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 9 Společnost Grüne Welle Vertriebs je majitelkou výlučné licence pro Německo k (průmyslovému) vzoru Společenství, jehož předmětem jsou prací koule, zapsanému pod číslem 0008770030-0001 pro společnost EMKER SA, která má sídlo ve Švýcarsku. Tato licence není zapsána v rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství (dále jen „rejstřík“).
- 10 Společnost Thomas Philipps prodává přibližně v 200 pobočkách a přes internet zlevněné zboží. Kromě jiného prodávala prací koule pod označením „prací koule s keramickým granulátem“.
- 11 Vzhledem k tomu, že se společnost Grüne Welle Vertriebs domnívala, že tento výrobek představuje porušení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, jehož předmětem jsou prací koule, a že byla majitelem tohoto (průmyslového) vzoru zmocněna uplatňovat vlastním jménem všechna práva spojená s tímto (průmyslovým) vzorem, vyzvala společnost Thomas Philipps, aby tento výrobek přestala prodávat, k čemuž se posledně uvedená zavázala.
- 12 Soud prvního stupně, k němuž byl podán návrh společnosti Grüne Welle Vertriebs na náhradu škody, jakož i na provedení důkazních opatření, dospěl k závěru, že navrhovatelka prokázala, že je oprávněna uplatňovat vlastním jménem nároky na náhradu škody, a určil odpovědnost společnosti Thomas Philipps. Společnost Thomas Phillips se proti tomuto rozhodnutí odvolala a u Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo) tvrdí, že společnost Grüne Welle Vertriebs není oprávněna uplatňovat práva spojená s uvedeným (průmyslovým) vzorem Společenství.
- 13 Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) si zaprvé klade otázku, zda je žaloba společnosti Grüne Welle Vertriebs, která jedná se souhlasem majitelky (průmyslového) vzoru, jak stanoví čl. 32 odst. 3 nařízení č. 6/2002, přípustná navzdory tomu, že není jako nabyvatelka licence zapsána v rejstříku. Uvádí, že čistě doslovný výklad tohoto ustanovení by mohl vést k záporné odpovědi, uvedené ustanovení je však možné chápat také v tom smyslu, že upravuje pouze možnosti nabytí v dobré víře, v prospěch čehož svědčí pravidlo uvedené v čl. 33 odst. 2 druhé větě tohoto nařízení.

- 14 Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) si zadruhé klade otázku týkající se vztahu mezi odstavci 3 a 4 článku 32 nařízení č. 6/2002. Konstatuje, že společnost Grüne Welle Vertriebs uplatňuje náhradu vlastní škody, která vyplývá z ušlého zisku, a uvádí, že tento návrh může být v případě neexistence žaloby majitele (průmyslového) vzoru úspěšný jen, pokud čl. 32 odst. 3 uvedeného nařízení umožňuje, aby nabyvatel licence sám uplatňoval nároky na náhradu škody. Podle uvedeného soudu není zcela jasné, zda posledně uvedené ustanovení pouze umožňuje, aby nabyvatel licence uplatňoval vlastním jménem nároky majitele (průmyslového) vzoru, nebo zda musí být vykládáno v tom smyslu, že se řízením, které je v něm uvedeno, rozumí i řízení o náhradě vlastní škody nabyvatele licence. Dále uvádí, že čl. 32 odst. 4 tohoto nařízení je rovněž možné chápat v tom smyslu, že pouze tento odstavec upravuje možnost nabyvatele licence uplatňovat nároky v tomto smyslu.
- 15 Za těchto podmínek se Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) rozhodl přerušit řízení a předložit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Brání čl. 33 odst. 2 první věta nařízení č. 6/2002 nabyvateli licence, který není zapsán v rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství, aby uplatnil nároky vyplývající z porušení práv k (průmyslovému) vzoru Společenství?
- 2) V případě záporné odpovědi na první otázku: Může nabyvatel výlučné licence (průmyslového) vzoru Společenství na základě zmocnění uděleného majitelem práv uplatnit nároky na náhradu škody, která mu náleží, v řízení o právním sporu zahájeném jím samotným podle čl. 32 odst. 3 nařízení č. 6/2002, anebo může pouze podle odstavce 4 tohoto článku vstoupit do řízení, které zahájil samotný majitel práv z důvodu porušení práv k jeho (průmyslovému) vzoru Společenství?“

K předběžným otázkám

K první otázce

- 16 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 33 odst. 2 první věta nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že nabyvatel licence nemůže uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství, který je předmětem licence, pokud tato licence nebyla zapsána do rejstříku.
- 17 Z první věty čl. 33 odst. 2 nařízení č. 6/2002, podle níž „[p]rávní úkony uvedené v člancích 28, 29 a 32 ve věci zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství však mají účinky vůči třetím stranám ve všech členských státech až po jejich zápisu do rejstříku“, vyplývá, že takto dotčenými právními úkony jsou převod (průmyslového) vzoru Společenství, zřízení věcných práv k tomuto (průmyslovému) vzoru a poskytnutí licence. Tato věta by posuzovaná izolovaně mohla být vykládána v tom smyslu, že nabyvatel licence nemůže, není-li licence zapsána do rejstříku, uplatňovat práva vyplývající z této licence vůči třetím stranám, a to včetně osoby, jež se dopustila porušení práva k (průmyslovému) vzoru.
- 18 Pro výklad ustanovení unijního práva je však třeba vzít v úvahu nejen jeho znění, ale i jeho kontext a cíle sledované právní úpravou, jíž je součástí (rozsudky ze dne 22. listopadu 2012, Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, bod 13, jakož i ze dne 16. července 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, bod 35 a citovaná judikatura).
- 19 Pokud jde o kontext, do něhož spadá čl. 33 odst. 2 první věta nařízení č. 6/2002, je třeba nejprve poznamenat, že druhá věta tohoto odstavce poskytuje korektiv pravidla uvedeného v této první větě, pokud jde o „třetí strany, které nabyly práva“ k (průmyslovému) vzoru po dni předmětného právního úkonu, ale věděly o něm v době, kdy tato práva nabyly. Odstavec 3 tohoto článku 33 zase stanoví

z tohoto pravidla výjimku, pokud jde o „osobu, která získala zapsaný (průmyslový) vzor Společenství nebo nějaké právo k němu“ převodem podniku jako celku nebo jinou univerzální sukcesí. Doslovný a zároveň systematický výklad čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení č. 6/2002 tedy podporuje myšlenku, že cílem tohoto článku jako celku je upravit účinky právních úkonů uvedených v člancích 28, 29 a 32 nařízení vůči třetím stranám, které mají nebo mohou mít práva k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství (obdobně viz rozsudek ze dne 4. února 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, bod 20).

- 20 Dále je nutno konstatovat, že hlava III nařízení č. 6/2002, v níž se nachází článek 33, je nadepsána „(Průmyslové) vzory Společenství jako předměty vlastnictví“. Všechny články uvedené v této hlavě tedy obsahují pravidla týkající se (průmyslových) vzorů Společenství jako předmětu vlastnictví. Je tomu tak i v případě článků 28, 29 a 32 tohoto nařízení, které se vztahují na úkony, jejichž společným bodem je skutečnost, že jejich cílem nebo důsledkem je zřízení práva k (průmyslovému) vzoru Společenství nebo jeho převod.
- 21 Konečně je třeba uvést, že právo nabyvatele licence zahájit řízení ve věci porušení (průmyslového) vzoru Společenství je v čl. 32 odst. 3 první větě nařízení č. 6/2002 podmíněno pouze souhlasem majitele tohoto (průmyslového) vzoru Společenství, aniž jsou dotčena ujednání licenční smlouvy.
- 22 Je třeba rovněž konstatovat, že podle čl. 32 odst. 5 nařízení č. 6/2002 se zápis licence do rejstříku provede na žádost jedné ze stran. Tento článek, stejně jako článek 29 tohoto nařízení, však neobsahuje ustanovení obdobné ustanovení čl. 28 písm. b) uvedeného nařízení, podle něhož „dokud není převod zapsán v rejstříku, nemůže právní nástupce uplatňovat práva vyplývající ze zápisu (průmyslového) vzoru Společenství“.
- 23 Článek 28 písm. b) nařízení č. 6/2002 by ostatně postrádal užitečný účinek, kdyby čl. 33 odst. 2 tohoto nařízení měl být vykládán tak, že brání tomu, aby byly vůči všem třetím stranám uplatňovány všechny právní úkony uvedené v člancích 28, 29 a 32 uvedeného nařízení, dokud nejsou zapsány v rejstříku.
- 24 Pokud jde o účel pravidla uvedeného v čl. 33 odst. 2 první větě nařízení č. 6/2002, je třeba mít za to, že s ohledem na to, co bylo konstatováno v bodech 19 a 20 tohoto rozsudku, je cílem nemožnosti uplatnit vůči třetím stranám právní úkony uvedené v člancích 28, 29 a 30 tohoto nařízení, které nebyly zapsány do rejstříku, chránit toho, kdo má nebo může mít práva k (průmyslovému) vzoru Společenství jako předmětu vlastnictví. Z toho vyplývá, že čl. 33 odst. 2 první věta uvedeného nařízení se nepoužije na takovou situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, kdy majitel licence vytýká třetí straně, že neoprávněným užíváním (průmyslového) vzoru porušila práva vyplývající ze zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství (obdobně viz rozsudek ze dne 4. února 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, bod 25).
- 25 S ohledem na všechny tyto skutečnosti je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 33 odst. 2 první věta nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že nabyvatel licence může uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství, který je předmětem licence, i když tato licence nebyla zapsána do rejstříku.

Ke druhé otázce

- 26 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 32 odst. 3 nařízení č. 6/2002 vykládán v tom smyslu, že nabyvatel licence může v rámci řízení ve věci porušení (průmyslového) vzoru Společenství, které sám podle tohoto ustanovení zahájil, uplatnit náhradu škody, která mu náleží.

- 27 Zatímco čl. 32 odst. 4 nařízení č. 6/2002 uvádí, že nabyvatel licence je oprávněn vstoupit do řízení ve věci porušení, zahájeného majitelem (průmyslového) vzoru Společenství, aby získal náhradu škody, která mu náleží, čl. 32 odst. 3 tohoto nařízení neupřesňuje, zda nabyvatel licence může uplatnit náhradu této škody, pokud sám vznesе žalobu pro porušení práv upravenou tímto ustanovením.
- 28 Tato dvě ustanovení vytvářející systém procesních prostředků, které má k dispozici nabyvatel licence k (průmyslovému) vzoru Společenství proti tomu, kdo tento (průmyslový) vzor Společenství porušuje, je však nutno vykládat společně. Tato ustanovení umožňují nabyvateli licence buď prostřednictvím žaloby zahájit se souhlasem majitele (průmyslového) vzoru řízení ve věci porušení, nebo, v případě výlučné licence, zahájit řízení po vyzvání tohoto majitele, pokud sám v přiměřené lhůtě řízení ve věci porušení nezahájí, nebo vstoupit do řízení ve věci porušení zahájeného majitelem (průmyslového) vzoru. Tento poslední prostředek je jediným prostředkem, který má k dispozici majitel nevýlučné licence, který nezískal souhlas majitele (průmyslového) vzoru, aby jednal sám.
- 29 Může-li nabyvatel licence uplatnit náhradu škody, která mu náleží, tím, že vstoupí do řízení ve věci porušení, zahájeného majitelem (průmyslového) vzoru Společenství, nebrání nic tomu, aby tak mohl učinit, pokud sám podá žalobu pro porušení práv se souhlasem majitele (průmyslového) vzoru Společenství, nebo pokud je držitelem výlučné licence, bez tohoto souhlasu, pokud tento majitel po výzvě, aby zahájil řízení, řízení nezahájil.
- 30 Systém popsáný v bodě 28 tohoto rozsudku by kromě toho postrádal soudržnost, kdyby nabyvatel licence mohl vlastní zájmy hájit jen tím, že vstoupí do řízení, které zahájil majitel (průmyslového) vzoru Společenství, zatímco za účelem obrany jejich společných zájmů může zahájit řízení sám prostřednictvím podání žaloby se souhlasem tohoto majitele, nebo v případě výlučné licence dokonce bez tohoto souhlasu.
- 31 Kromě toho je možnost nabyvatele licence uplatnit v rámci žaloby podle čl. 32 odst. 3 nařízení č. 6/2002 náhradu škody, která mu náleží, v souladu s cílem uvedeným v bodě 29 odůvodnění tohoto nařízení, který spočívá v zajištění toho, aby práva z (průmyslových) vzorů Společenství mohla být vynucována účinným způsobem na celém území Unie, jakož i s účelem tohoto ustanovení a čl. 32 odst. 4 uvedeného nařízení, kterým je poskytnout nabyvateli licence procesní prostředky, aby mohl zahájit řízení ve věci porušení a bránit tak uvedená práva, která mu byla přiznána. Pokud by se mu v rámci této žaloby zakázalo takto jednat, stal by se i v případě výlučné licence, pokud jde o uplatnění náhrady škody, která mu náleží, zcela závislým na majiteli (průmyslového) vzoru Společenství a bylo by mu tak bráněno ve vymáhání těchto práv v případě, že majitel nejedná. Takovýto zákaz by proto byl v rozporu s cílem nařízení č. 6/2002 i s účelem čl. 32 odst. 3 a 4 tohoto nařízení.
- 32 V důsledku toho je třeba na druhou otázku odpovědět, že čl. 32 odst. 3 nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že nabyvatel licence může v rámci řízení ve věci porušení (průmyslového) vzoru Společenství, které podle tohoto ustanovení zahájil, uplatnit náhradu škody, která mu náleží.

K nákladům řízení

- 33 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 (sedmý senát) rozhodl takto:

- 1) **Článek 33 odst. 2 první věta nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že nabyvatel licence může uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k zapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství, který je předmětem licence, i když tato licence nebyla zapsána do rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství.**
- 2) **Článek 32 odst. 3 nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že nabyvatel licence může v rámci řízení ve věci porušení (průmyslového) vzoru Společenství, které podle tohoto ustanovení zahájil, uplatnit náhradu škody, která mu náleží.**

Podpisy.