



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

19. října 2017*

„Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Ochranná známka Evropské unie – Článek 109 odst. 1 – Občanskoprávní žaloby ve věci ochranných známek Evropské unie a národních ochranných známek – Překážka věci zahájené – Pojem ‚stejná skutková podstata‘ – Užívání výrazu ‚Merck‘ v názvech domén a na platformách sociálních médií na internetu – Žaloba založená na národní ochranné známce, po níž následovala žaloba založená na ochranné známce Evropské unie – Prohlášení nepřislušnosti – Rozsah“

Ve věci C-231/16,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Landgericht Hamburg (zemský soud v Hamburku, Německo) ze dne 14. dubna 2016, došlým Soudnímu dvoru dne 25. dubna 2016, v řízení

Merck KGaA

proti

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme Corp.,

MSD Sharp & Dohme GmbH,

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

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

generální advokát: M. Szpunar,

vedoucí soudní kanceláře: K. Malacek, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 15. února 2017,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Merck KGaA S. Völkerem a M. Penselem, Rechtsanwälte,
- za Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., jakož i MSD Sharp & Dohme GmbH A. Bothem, Y. Draheimem a P. Fromlowitzem, Rechtsanwälte,

* Jednací jazyk: němčina.

– za Evropskou komisi T. Scharfem a M. Wilderspinem, jako zmocněnci,
po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 3. května 2017,
vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 109 odst. 1 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 v rámci sporu mezi společností Merck KGaA a společnostmi Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. a MSD Sharp & Dohme GmbH ohledně jejich návrhů na opatření, kterými se posledně uvedeným společností zakazuje užívání výrazu „MERCCK“ v názvech domén a na platformách sociálních médií na internetu, jakož i ve firmách jak v Německu, tak jinde v rámci Evropské unie.

Právní rámec

Nařízení (ES) č. 44/2001

- 3 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. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42) nahradilo mezi členskými státy úmluvu o příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, která byla podepsána dne 27. září 1968 (Úř. věst. 1972, L 299, s. 32).
- 4 Bod 15 odůvodnění nařízení č. 44/2001 stanovil:

„V zájmu harmonického výkonu spravedlnosti je nezbytné minimalizovat možnost souběžných řízení a zajistit, aby ve dvou členských státech nebyla vydána vzájemně si odporující rozhodnutí. Musí existovat jasný a účinný mechanismus pro řešení souběžně probíhajících řízení [...]“

- 5 Článek 27 uvedeného nařízení č. 44/2001, který byl součástí oddílu 9 kapitoly II tohoto nařízení, nadespaného „Překážka litispendence a závislá řízení“, uváděl:

„1. Je-li u soudů různých členských států zahájeno řízení v téže věci [s tímž předmětem a základem] mezi týmiž stranami, přeruší soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, bez návrhu řízení až do doby, než se určí příslušnost soudu, který řízení zahájil jako první.

2. Jakmile je určena příslušnost soudu, u něhož bylo řízení zahájeno jako první, prohlásí se soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, za nepřislušný ve prospěch prvního soudu.“

Nařízení č. 207/2009

- 6 Body 3 a 15 až 17 odůvodnění nařízení č. 207/2009 zní:

„(3) Pro sledování cílů [...] [Unie] se jeví nezbytným přijetí [...] režimu pro ochranné známky [Evropské unie], 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.

[...]

- (15) K posílení ochrany ochranných známek [Evropské unie] by měly členské státy s přihlédnutím ke své vnitrostátní úpravě určit co nejomezenější počet vnitrostátních soudů prvního a druhého stupně, které mají pravomoc ve věcech porušení a platnosti ochranných známek [Evropské unie].
- (16) Rozhodnutí týkající se platnosti a porušení ochranných známek [Evropské unie] by mělo mít účinky a vztahovat se na celé území [Evropské unie], neboť je to jediný způsob, jak zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany soudů a [Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)], a zajistit, aby nebyla ohrožena jejich jednotná povaha. Na všechna řízení týkající se ochranných známek [Evropské unie] by se mělo vztahovat nařízení [č. 44/2001], pokud toto nařízení nestanoví z těchto ustanovení výjimky.
- (17) Je třeba vyvarovat se toho, aby byla vydávána odporující si rozhodnutí o žalobách mezi týmiž účastníky a se stejnou skutkovou podstatou ve věci ochranné známky [Evropské unie] a paralelní národní ochranné známky. Proto, pokud jsou podány žaloby ve stejném členském státě, je třeba prostředky k dosažení tohoto cíle hledat ve vnitrostátních procesních předpisech, které nejsou tímto nařízením dotčeny, zatímco jsou-li žaloby podány v různých členských státech, byla by vhodná ustanovení obdobná ustanovením o litispendenci nařízení [č. 44/2001].“

7 Článek 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009 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.“

8 Článek 109 tohoto nařízení, nadepsaný „Současně podané a navazující žaloby na základě ochranných známek [Evropské unie] a národních ochranných známek“, který se nachází v oddíle 1 hlavy XI uvedeného nařízení, nadepsaném „Žaloby na základě více ochranných známek“ v odst. 1 písm. a) stanoví:

„Jsou-li podány žaloby pro porušení se stejnou skutkovou podstatou a mezi stejnými účastníky u různých soudů členských států [u soudů různých členských států], z nichž jeden jedná ve věci ochranné známky [Evropské unie] a druhý ve věci národní ochranné známky:

- a) soud, který neobdržel věc jako první [soud, u něhož bylo řízení zahájeno později], pravomoc z úřední moci odmítne [se musí i bez návrhu prohlásit za nepřislušný] ve prospěch prvního soudu, jsou-li předmětné totožné ochranné známky [předmětné ochranné známky totožné] a platí pro stejné výrobky nebo služby. Soud, který se má prohlásit za nepřislušný, může řízení přerušit, je-li namítána nepřislušnost druhého soudu.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 9 Žalobkyně v původním řízení, společnost Merck, je chemickým a farmaceutickým podnikem, jež podle předkládacího rozhodnutí zaměstnává zhruba 40 000 osob a vykonává činnost v 67 státech po celém světě.
- 10 První žalovaná v původním řízení, společnost Merck & Co., je mateřskou kotovanou společností druhé žalované v původním řízení, společnosti Merck Sharp & Dohme, která obchoduje především s léčivými a očkovacími látkami, jakož i kosmetickými a hygienickými přípravky. Podle předkládacího rozhodnutí je společnost Merck Sharp & Dohme pověřena provozními činnostmi skupiny a konkrétně jejím

zviditelněním na internetu, zejména prostřednictvím zveřejňování informací, které jsou zajímavé pro její akcionáře. Třetí žalovaná v původním řízení, společnost MSD Sharp & Dohme, je německou dceřinou společností společnosti Merck & Co.

- 11 Žalobkyně a žalované v původním řízení původně byly součástí stejné skupiny společností. Od roku 1919 jsou však zcela samostatné.
- 12 Z předkládacího rozhodnutí plyne, že společnost Merck je majitelkou národní ochranné známky MERCK, která je zapsána ve Spojeném království. Je rovněž majitelkou slovní ochranné známky Evropské unie MERCK pro výrobky, které patří do tříd 5, 9 a 16 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro služby, které patří do třídy 42 této dohody.
- 13 Následně bylo uzavřeno několik dohod mezi společnostmi, jejíž právní nástupkyní je společnost Merck, a společnostmi, jejíž právní nástupkyní je společnost Merck Sharp & Dohme. Tyto smlouvy, z nichž posledně uzavřená je ještě v platnosti, upravovaly pravidla týkající se užívání ochranných známek Merck společností Merck Sharp & Dohme v Německu, jakož i v dalších státech.
- 14 Z internetové stránky žalovaných v původním řízení, www.merck.com, je každý uživatel v Německu či v jiném členském státě naveden prostřednictvím odkazů na podřazené stránky, které rovněž mají obsah, jenž reflektuje přítomnost žalovaných v původním řízení na internetu, jako www.merckengage.com, www.merckvaccines.com nebo www.merck-animal-health.com. Na těchto internetových stránkách není šíření informací geograficky zaměřeno, takže celý obsah je celosvětově přístupný ve stejné formě.
- 15 Vedle svých názvů domén na internetu zavedly společnosti Merck & Co. a Merck Sharp & Dohme další formy zviditelnění na internetu na několika platformách sociálních médií.
- 16 Dne 8. března 2013 podala žalobkyně v původním řízení žalobu k High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), obchodní oddělení] na základě své národní ochranné známky, která směřovala zejména proti společnostem Merck & Co. a Merck Sharp & Dohme, ve věci údajného porušení ochranné známky z důvodu užívání výrazu „Merck“ ve Spojeném království.
- 17 Dne 11. března 2013 žalobkyně v původním řízení rovněž podala k Landgericht Hamburg (zemský soud v Hamburku, Německo) žalobu na základě ochranné známky Evropské unie, jíž je majitelkou, proti týmž žalovaným, ale rovněž proti MSD Sharp & Dohme.
- 18 Jak vyplývá z předkládacího rozhodnutí, žalobkyně v původním řízení má za to, že skutečnost, že internetové stránky žalovaných v původním řízení, jejichž snímky obrazovky poskytla, jsou přístupné v Unii, a tedy rovněž v Německu, bez geografického zaměření jejich šíření, porušuje její práva z ochranné známky.
- 19 Ve vyjádřeních ze dne 11. listopadu 2014, 12. března 2015, 10. září 2015 a 22. prosince 2015 žalobkyně v původním řízení pozměnila body svých návrhů před předkládajícím soudem a prohlásila, že svou žalobu bere zpět v rozsahu, v němž se její návrhy týkají území Spojeného království. Toto zpětvzetí bylo žalovanými v původním řízení zpochybněno.
- 20 Žalované v původním řízení se domnívají, že žaloba u předkládajícího soudu je nepřipustná s ohledem na čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, a to přinejmenším v rozsahu, v němž se týká žalobního důvodu vycházejícího z porušení ochranné známky Evropské unie žalobkyně v původním řízení v celé Unii. Částečné zpětvzetí provedené žalobkyní v původním řízení není v tomto ohledu relevantní.

- 21 Landgericht Hamburg (zemský soud v Hamburku) uvádí, že se zdá, že čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 za takových okolností, jako jsou okolnosti dotčené v původním řízení, vylučuje omezení územního dosahu případného prohlášení nepřislušnosti soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později. Chová však v tomto ohledu pochybnosti.
- 22 V tomto kontextu se Landgericht Hamburg (zemský soud v Hamburku) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Vztahuje se pojem ‚stejná skutková podstata‘ uvedený v čl. 109 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] na provozování a používání celosvětově – a tím i v rámci Unie [...] – dostupného totožného internetového obsahu pod stejnou doménou, pro kterou byly podány žaloby pro porušení práv z ochranné známky mezi stejnými účastníky k různým soudům členských států, z nichž k jednomu byla podána žaloba ve věci porušení ochranné známky Evropské unie a k druhému ve věci porušení národní ochranné známky?
- 2) Vztahuje se pojem ‚stejná skutková podstata‘ uvedený v čl. 109 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] na provozování a používání celosvětově – a tím i v rámci Unie [...] – dostupného totožného internetového obsahu pod doménami ‚facebook.com‘ nebo ‚youtube.com‘ nebo ‚twitter.com‘ vždy, pokud jde o příslušné domény ‚facebook.com‘ nebo ‚youtube.com‘ nebo ‚twitter.com‘ – pod stejným uživatelským jménem, kvůli nimž byly podány žaloby pro porušení mezi stejnými účastníky řízení u soudů různých členských států, z nichž k jednomu byla podána žaloba ve věci porušení ochranné známky Evropské unie a k druhému ve věci porušení národní ochranné známky?
- 3) Ukládá čl. 109 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] ‚soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později‘ v jednom členském státě, v němž byla podána ‚žaloba pro porušení‘ práv z ochranné známky Evropské unie kvůli provozování celosvětově – a tím i v rámci Unie [...] – dostupného totožného obsahu pod stejnou doménou –, u kterého jsou podle čl. 97 odst. 2 a čl. 98 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] uplatňovány nároky týkající se porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu, povinnost prohlásit se za nepřislušný pouze pro území toho jiného členského státu, ve kterém soud obdržel jako první žalobu pro porušení práv z národní ochranné známky, která je totožná a vztahuje se na totožné výrobky jako ochranná známka Evropské unie uplatněná u ‚soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později‘ kvůli provozování a používání celosvětově – a tím i v rámci Unie [...] – dostupného totožného internetového obsahu pod stejnou doménou, a to kvůli této dvojí totožnosti, nebo je ‚soud, u něhož bylo řízení zahájeno později‘ v tomto případě s ohledem na tuto dvojí totožnost povinen prohlásit svou nepřislušnost k rozhodování o všech nárocích, které u něj byly uplatněny na základě čl. 97 odst. 2 a čl. 98 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] a jsou založeny na porušení, ke kterému došlo nebo hrozí dojít v jakémkoliv členském státě, a tím i v rámci Unie [...]?
- 4) Ukládá čl. 109 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] ‚soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později‘ jednoho členského státu, který prostřednictvím ‚žaloby pro porušení‘ práv z ochranné známky Evropské unie formou provozování a používání celosvětově – i tím i v rámci Unie [...] – dostupného totožného internetového obsahu pod doménami ‚facebook.com‘ nebo ‚youtube.com‘ nebo ‚twitter.com‘ vždy – ve vztahu k příslušné doméně ‚facebook.com‘ nebo ‚youtube.com‘ nebo ‚twitter.com‘ – pod stejným uživatelským jménem, u kterého byly na základě čl. 97 odst. 2 a čl. 98 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] uplatněny nároky ohledně porušení, k nimž došlo nebo hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu, povinnost prohlásit svou nepřislušnost pouze pro území toho jiného členského státu, ve kterém obdržel soud ‚jako první‘ žalobu pro porušení práv z národní ochranné známky, která je totožná a vztahuje se na totožné výrobky jako ochranná známka Evropské unie, která byla uplatněna u ‚soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později‘, kvůli provozování a používání celosvětově – a tím i v rámci Unie [...] – dostupného totožného internetového obsahu pod doménami ‚facebook.com‘ nebo ‚youtube.com‘ nebo ‚twitter.com‘, vždy – ve vztahu k příslušné doméně ‚facebook.com‘ nebo ‚youtube.com‘ nebo ‚twitter.com‘ – pod

stejným uživatelským jménem, a to z důvodu této dvojí totožnosti, nebo je „soud, u něhož bylo řízení zahájeno později“ v tomto případě s ohledem na tuto dvojí totožnost povinen prohlásit svou nepřislušnost k rozhodování o všech nárocích, které u něj byly podle čl. 97 odst. 2 a čl. 98 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] uplatněny a jsou založeny na porušení, k nimž došlo nebo hrozí dojít na území kteréhokoliv členského státu, a tím i v rámci Unie [...]

- 5) Je třeba se domnívat, že zpětvzetí žaloby pro porušení práv z ochranné známky Evropské unie z důvodu provozování a celosvětově – a tím i v rámci Unie [...] – dostupného totožného internetového obsahu pod stejnou doménou, které bylo podáno u „soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později“ v členském státě, u kterého byly nejprve uplatněny nároky podle čl. 97 odst. 2 a čl. 98 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] založené na porušení, k nimž došlo nebo hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu, přičemž toto zpětvzetí žaloby se týká území toho jiného členského státu, ve kterém soud obdržel „jako první“ žalobu pro porušení práv z národní ochranné známky, která je totožná a vztahuje se na totožné výrobky jako ochranná známka Evropské unie uplatněná u „soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později“, kvůli provozování a používání celosvětově – a tím i v rámci Unie [...] – dostupného totožného internetového obsahu pod stejnou doménou, brání prohlášení nepřislušnosti „soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později“ podle čl. 109 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] z důvodu dvojí totožnosti?
- 6) Je třeba se domnívat, že zpětvzetí žaloby pro porušení práv z ochranné známky Evropské unie z důvodu provozování a používání celosvětově – a tím i v rámci Unie [...] – totožného dostupného internetového obsahu pod doménami „facebook.com“ nebo „youtube.com“ nebo „twitter.com“ vždy – ve vztahu k příslušné doméně „facebook.com“ nebo „youtube.com“ nebo „twitter.com“ – pod stejným uživatelským jménem, které bylo podáno u „soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později“, u kterého byly nejprve uplatněny podle čl. 97 odst. 2 a čl. 98 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] nároky založené na porušení, k nimž došlo nebo hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu, přičemž toto zpětvzetí žaloby se týká území toho jiného členského státu, ve kterém obdržel soud „jako první“ žalobu pro porušení práv z národní ochranné známky, která je totožná a vztahuje se na totožné výrobky jako ochranná známka Evropské unie uplatněná u „soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později“, kvůli provozování a používání celosvětově – a tím i v rámci Unie [...] – dostupného totožného internetového obsahu pod doménami „facebook.com“ nebo „youtube.com“ nebo „twitter.com“ vždy – ve vztahu k příslušné doméně „facebook.com“ nebo „youtube.com“ nebo „twitter.com“ – pod stejným uživatelským jménem, brání prohlášení nepřislušnosti „soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později“ podle čl. 109 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] z důvodu dvojí totožnosti?
- 7) Musí být čl. 109 odst. 1 písm. a) [nařízení č. 207/2009] vykládán v tom smyslu, že z formulace „jsou-li předmětné ochranné známky totožné a platí pro stejné výrobky nebo služby“, vyplývá při totožnosti ochranných známek nedostatek příslušnosti „soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později“ jen v rozsahu, v němž jsou dotčená ochranná známka Evropské unie a dotčená vnitrostátní ochranná známka zapsány pro stejné výrobky nebo služby, nebo je „soud, u něhož bylo řízení zahájeno později“ zcela nepřislušný, i když ochranná známka Evropské unie uplatněná u tohoto soudu je chráněna ještě pro další výrobky nebo služby, které nejsou chráněny národní ochrannou známkou a přichází u nich v úvahu, že jsou dotčeny totožnými nebo podobnými spornými akty“

K předběžným otázkám

K první a druhé otázce

- 23 Podstatou první a druhé otázky předkládajícího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je, zda musí být čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 vykládán v tom smyslu, že podmínka v něm stanovená, která se týká existence „stejně skutkové podstaty“, je splněna, když jsou mezi stejnými účastníky řízení u soudů různých členských států podány žaloby pro porušení, přičemž první z nich je založena na národní ochranné známce a týká se údajného porušení na území jednoho členského státu a druhá na ochranné známce Evropské unie a týká se údajného porušení na celém unijním území.
- 24 Podle čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 platí, že jsou-li podány žaloby pro porušení se stejnou skutkovou podstatou a mezi stejnými účastníky u soudů různých členských států, z nichž jeden jedná ve věci ochranné známky Evropské unie a druhý ve věci národní ochranné známky, soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, se musí i bez návrhu prohlásit za nepřislušný ve prospěch prvního soudu, jsou-li předmětné ochranné známky totožné a platí pro stejné výrobky nebo služby.
- 25 Znění čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 neupřesňuje, jak je třeba chápat výrazy „stejná skutková podstata“ uvedené v tomto ustanovení.
- 26 Je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury Soudního dvora z požadavků jednotného použití unijního práva a zásady rovnosti vyplývá, že znění ustanovení unijního práva, které jako v tomto případě výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem vymezení svého smyslu a dosahu, musí být zpravidla vykládáno v celé Unii autonomním a jednotným způsobem, přičemž tento výklad je třeba hledat s přihlédnutím nejen ke znění tohoto ustanovení, ale i ke kontextu daného ustanovení a k cíli sledovanému dotčenou právní úpravou (viz zejména rozsudky ze dne 26. května 2016, *Envirotec Denmark*, C-550/14, EU:C:2016:354, bod 27, a ze dne 18. května 2017, *Hummel Holding*, C-617/15, EU:C:2017:390, bod 22, jakož i citovaná judikatura).
- 27 Úvodem je třeba zdůraznit, že význam čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 nelze posuzovat pouze na základě doslovného výkladu tohoto ustanovení z důvodu existence rozdílů mezi jednotlivými jazykovými zněními tohoto ustanovení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 15. března 2017, *Al Chodor*, C-528/15, EU:C:2017:213, bod 32 a citovaná judikatura).
- 28 Zatímco některá jazyková znění, například španělské, francouzské a slovinské znění, odkazují na žaloby pro porušení podané „se stejnou skutkovou podstatou“, jiná jazyková znění, například anglické a litevské znění, odkazují na žaloby podané „s týmž základem“ nebo ještě dánské znění, které odkazuje na žaloby s týmž „předmětem“ a „základem“.
- 29 Pokud jde o kontext dotčeného ustanovení, je třeba na jedné straně uvést, že z bodu 17 odůvodnění nařízení č. 207/2009 plyne, že článek 109 uvedeného nařízení je inspirován pravidly o litispendenci stanovenými v nařízení č. 44/2001, jehož článek 27 stanoví v odstavci 1, že je-li u soudů různých členských států zahájeno řízení s týmž předmětem a základem mezi týmiž stranami, přeruší soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, bez návrhu řízení až do doby, než se určí příslušnost soudu, který řízení zahájil jako první, a v odstavci 2, že jakmile je určena příslušnost soudu, u něhož bylo řízení zahájeno jako první, prohlásí se soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, za nepřislušný ve prospěch prvního soudu.
- 30 Na straně druhé je třeba zdůraznit, že pravidla stanovená nařízením č. 207/2009 mají ve vztahu k procesním pravidlům obsaženým v nařízení č. 44/2001 povahu *lex specialis*. Na základě čl. 94 odst. 1 nařízení č. 207/2009 tedy platí, že nestanoví-li nařízení č. 207/2009 jinak, ustanovení nařízení č. 44/2001 se použijí pro řízení ve věcech ochranných známek Evropské unie i pro řízení ve věcech

současné nebo následně podaných žalob týkajících se ochranných známek Evropské unie a národních ochranných známek, což hovoří ve prospěch soudržného výkladu pojmů obsažených v těchto předpisech.

- 31 Pokud jde o účel čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, je třeba podotknout, že podle jeho bodu 17 odůvodnění je cílem uvedeného nařízení vyvarovat se toho, aby byla vydávána odporující si rozhodnutí o žalobách mezi týmiž účastníky a se stejnou skutkovou podstatou ve věci ochranné známky Evropské unie a paralelní národní ochranné známky.
- 32 Tento účel odpovídá jednomu z cílů nařízení č. 44/2001, jímž je podle bodu 15 odůvodnění tohoto nařízení zejména minimalizovat možnost souběžných řízení a zajistit, aby v různých členských státech nebyla vydána vzájemně si odporující rozhodnutí.
- 33 Je tudíž třeba mít za to, že podmínka týkající se existence „stejně skutkové podstaty“ ve smyslu čl. 109 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí být vykládána obdobně, jako Soudní dvůr vyložil podmínku týkající se existence žalob „s týmž předmětem a základem“ ve smyslu čl. 27 odst. 1 nařízení č. 44/2001.
- 34 V této souvislosti je ostatně třeba upozornit na to, že ve znění těchto ustanovení v anglickém jazyce se používají stejné výrazy, pokud jde o podmínku týkající se totožnosti předmětu žalob.
- 35 Z předchozích úvah vyplývá, že pro účely určení, zda je v rámci použití čl. 109 odst. 1 nařízení č. 207/2009 splněna podmínka týkající se existence „stejně skutkové podstaty“, je třeba určit, jak uvedl generální advokát v bodech 49 a 50 svého stanoviska, zda mají žaloby pro porušení uvedené v čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 tentýž základ a předmět.
- 36 Podle judikatury týkající se článku 21 úmluvy ze dne 27. září 1968 o příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, jehož výklad poskytnutý Soudním dvorem rovněž platí pro článek 27 nařízení č. 44/2001, „základ“ zahrnuje skutečnosti a právní pravidlo, které jsou uplatněny jako základ žaloby (obdobně viz rozsudky ze dne 6. prosince 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, bod 39, jakož i ze dne 22. října 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen a Aertssen Terrasements, C-523/14, EU:C:2015:722, bod 43).
- 37 V projednávané věci je na straně jedné třeba mít za to – podobně, jak uvedl generální advokát v bodě 51 svého stanoviska – že na po sobě jdoucí žaloby ve věci ochranných známek Evropské unie a národních ochranných známek musí být pro účely použití čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 nahlíženo tak, že mají tentýž základ, pokud vycházejí z výlučných práv plynoucích z totožných ochranných známek. Jestliže má žaloba podaná k prvnímu soudu za základ národní ochrannou známku, zatímco žaloba podaná k soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později, má za základ ochrannou známku Evropské unie, taková okolnost je inherentní pravidlu litispendence podle čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.
- 38 Pokud se na straně druhé jedná o skutkovou podstatu, z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že žaloby podané k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), obchodní oddělení] a k Landgericht Hamburg (zemský soud v Hamburku) se týkají užívání výrazu „Merck“ v názvech domén a na platformách sociálních médií na internetu, které jsou celosvětově přístupné. S výhradou ověření, které provede předkládající soud, se tudíž zdá, že podmínka týkající se totožnosti skutkové podstaty je spolu s podmínkou týkající se totožnosti základu v projednávané věci splněna.
- 39 Pokud jde o „předmět“, Soudní dvůr upřesnil, že spočívá v účelu návrhu (obdobně viz rozsudky ze dne 6. prosince 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, bod 41, a ze dne 8. května 2003, Gantner Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257, bod 25), přičemž pojem „předmět“ nelze omezit na formální totožnost obou návrhů (obdobně viz rozsudek ze dne 8. prosince 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, bod 17).

- 40 V tomto ohledu je třeba zohlednit příslušné nároky žalobců v každém ze sporů (obdobně viz rozsudek ze dne 14. října 2004, Mærsk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, bod 36).
- 41 V projednávané věci je nutno konstatovat, že žaloby podané k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), obchodní oddělení] a k Landgericht Hamburg (zemský soud v Hamburku) se týkají návrhů, které se shodují pouze částečně. Ačkoli se totiž žaloby týkají užívání výrazu „Merck“ v názvech domén a na platformách sociálních médií na internetu, jejichž obsah je celosvětově přístupný ve stejné formě, je třeba podotknout, že žaloba podaná k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), obchodní oddělení], která je založena na právech z ochranné známky zapsané ve Spojeném království, se domáhá zákazu užívání výrazu „Merck“ na území Spojeného království, zatímco žaloba podaná k Landgericht Hamburg (zemský soud v Hamburku), která je založena na právech z ochranné známky Evropské unie, se domáhá zákazu užívání uvedeného výrazu na unijním území.
- 42 S přihlédnutím k cíli čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 připomenutému v bodě 31 tohoto rozsudku je přitom třeba mít za to, že žaloby podané k soudům uvedeným v předchozím bodě mohou být pro účely použití tohoto ustanovení považovány za žaloby se stejným předmětem pouze tehdy, když se údajná porušení týkají téhož území.
- 43 Jakýkoli jiný výklad by vedl k tomu, že možnosti majitele ochranné známky Evropské unie, jenž dříve podal žalobu pro porušení ochranné známky na základě totožné národní ochranné známky proti osobě, která údajně porušila jeho právo, k soudu jednoho členského státu příslušného k rozhodnutí o porušení omezeném na území jediného dotčeného členského státu, uplatnit práva, která mu plynou z ochranné známky Evropské unie na území dalších členských států, by byly nepřiměřeně omezeny. Tento výklad by porušoval cíl uvedený v bodě 15 odůvodnění nařízení č. 207/2009, jímž je posílení ochrany ochranných známek Evropské unie.
- 44 S přihlédnutím k předchozím úvahám je na první a druhou otázku třeba odpovědět, že čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že v něm stanovená podmínka týkající se existence „stejně skutkové podstaty“ je splněna, když jsou podány mezi stejnými účastníky řízení u soudů různých členských států žaloby pro porušení založené na národní ochranné známce a na ochranné známce Evropské unie, pouze tehdy, pokud se tyto žaloby týkají údajného porušení, na území stejných členských států, národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie, které jsou totožné.

Ke třetí a čtvrté otázce

- 45 Podstatou třetí a čtvrté otázky předkládajícího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je, zda musí být čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 vykládán v tom smyslu, že v případě, že jsou žaloby pro porušení podány mezi stejnými účastníky řízení u soudů různých členských států, přičemž první z nich je založena na národní ochranné známce a týká se údajného porušení na území jednoho členského státu a druhá je založena na ochranné známce Evropské unie a týká se údajného porušení na celém unijním území, soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, se musí prohlásit za zcela nepříslušný k projednání žaloby pro porušení, jež mu byla předložena, nebo se musí prohlásit za nepříslušný pouze k projednání části sporu týkající se území členského státu, jehož se týká žaloba pro porušení podaná k prvnímu soudu.
- 46 Je třeba podotknout, že znění čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 v případě, že jsou podány žaloby pro porušení se stejnou skutkovou podstatou a mezi stejnými účastníky u soudů různých členských států, z nichž jeden jedná ve věci ochranné známky Evropské unie a druhý ve věci národní ochranné známky, neupřesňuje rozsah prohlášení nepříslušnosti soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později, ve prospěch prvního soudu.

- 47 Z účelu článku 109 nařízení č. 207/2009, který byl připomenut v bodě 31 tohoto rozsudku, a z odpovědi na první a druhou otázku však vyplývá, že k prohlášení nepřislušnosti podle odstavce 1 písm. a) tohoto článku může dojít pouze tehdy, když mají žaloby podané k uvedeným soudům stejnou skutkovou podstatu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. prosince 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, body 33 a 34).
- 48 Podmínka týkající se existence „stejně skutkové podstaty“ ve smyslu čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 je přitom splněna, když jsou podány mezi stejnými účastníky řízení u soudů různých členských států žaloby pro porušení založené na národní ochranné známce a na ochranné známce Evropské unie, pouze tehdy, pokud se tyto žaloby týkají údajného porušení, na území stejných členských států, národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie, které jsou totožné.
- 49 Zajisté, jak uvedly žalované v původním řízení, v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009 má ochranná známka Evropské unie jednotnou povahu. Vzhledem k tomu, že má stejné účinky v celé Unii, může být v souladu s tímto ustanovením a nestanoví-li toto nařízení jinak, zapsána, převedena, lze se jí vzdát, může být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro celé unijní území. Z bodu 3 odůvodnění nařízení č. 207/2009 mimoto vyplývá, že cílem, který toto nařízení sleduje, je vytvoření společného režimu pro ochranné známky Evropské unie, kterým je poskytnuta jednotná ochrana a mají účinky na celém unijním území. Konečně podle bodu 16 odůvodnění tohoto nařízení by rozhodnutí týkající se platnosti a porušení ochranných známek Evropské unie mělo mít účinky a vztahovat se na celé území Unie, neboť je to jediný způsob, jak zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany soudů a EUIPO a zajistit, aby nebyla ohrožena jejich jednotná povaha.
- 50 S cílem zajistit jednotnou ochranu práv z ochranné známky Evropské unie na celém unijním území proti nebezpečí porušení se zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení, o němž rozhodl příslušný soud Evropské unie pro ochranné známky, v zásadě musí vztahovat na celé unijní území (rozsudky ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, bod 44, a ze dne 22. září 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, bod 30).
- 51 Územní působnost zákazu je však možno v určitých případech omezit (rozsudky ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, bod 46, a ze dne 22. září 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, bod 31).
- 52 Jak přitom generální advokát uvedl v bodě 82 svého stanoviska, musí tomu tak být rovněž v případě, kdy se soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, musí prohlásit za částečně nepřislušný v souladu s čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.
- 53 S přihlédnutím k předchozím úvahám je na třetí a čtvrtou otázku třeba odpovědět, že čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že v případě, že jsou žaloby pro porušení podány mezi stejnými účastníky řízení u soudů různých členských států, přičemž první z nich je založena na národní ochranné známce a týká se údajného porušení na území jednoho členského státu a druhá je založena na ochranné známce Evropské unie a týká se údajného porušení na celém unijním území, soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, se musí prohlásit za nepřislušný k projednání části sporu týkající se území členského státu, jehož se týká žaloba pro porušení podaná k prvnímu soudu.

K páté a šesté otázce

- 54 Podstatou páté a šesté otázky předkládajícího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je, zda musí být čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 vykládán v tom smyslu, že v něm stanovená podmínka týkající se existence „stejně skutkové podstaty“ je splněna, když poté, co žalobce přistoupil k částečnému zpětvzetí žaloby pro porušení založené na ochranné známce Evropské unie, jejímž

původním cílem bylo zakázat užívání této ochranné známky na unijním území, je-li toto zpětvzetí platně podáno, přičemž se toto zpětvzetí týká území členského státu, kde byla k prvnímu soudu podána žaloba založená na národní ochranné známce s cílem zakázat užívání této ochranné známky na vnitrostátním území, se dotčené žaloby již nadále netýkají údajného porušení, na území stejných členských států, národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie, které jsou totožné.

- 55 Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že pátá a šestá otázka vycházejí z předpokladu, že čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 neumožňuje soudu, u něhož bylo řízení zahájeno později, prohlásit částečnou nepřislušnost k projednání žaloby, jež mu byla předložena.
- 56 Jak přitom plyne z odpovědi na první až čtvrtou otázku, v případě, že jsou žaloby pro porušení založené na národní ochranné známce a na ochranné známce Evropské unie podány mezi stejnými účastníky řízení k soudům různých členských států, co se týče údajného porušení, na území stejných členských států a na celém unijním území, národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie, které jsou totožné, soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, se musí prohlásit za nepřislušný pouze ve vztahu k části sporu týkající se území členského státu, jehož se týká žaloba pro porušení podaná k prvnímu soudu.
- 57 Z toho plyne, že v případě, že po částečném zpětvzetí žaloby pro porušení založené na ochranné známce Evropské unie, jejímž původním cílem bylo zakázat užívání této ochranné známky na unijním území, pokud žalobce toto zpětvzetí platně podal, přičemž se toto zpětvzetí týká území členského státu, kde byla k prvnímu soudu podána žaloba založená na národní ochranné známce s cílem zakázat užívání této ochranné známky na vnitrostátním území, se dotčené žaloby nadále netýkají údajného porušení národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie, které jsou na území stejných členských států totožné, nesmí se soud, u kterého bylo řízení zahájeno později, prohlásit za nepřislušný ve prospěch prvního soudu.
- 58 S přihlédnutím k předchozím úvahám je třeba na pátou a šestou otázku odpovědět, že čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že v něm stanovená podmínka týkající se existence „stejně skutkové podstaty“ není nadále splněna, když poté, co žalobce přistoupil k částečnému zpětvzetí žaloby pro porušení založené na ochranné známce Evropské unie, jejímž původním cílem bylo zakázat užívání této ochranné známky na unijním území, je-li toto zpětvzetí platně podáno, přičemž se toto zpětvzetí týká území členského státu, kde byla k prvnímu soudu podána žaloba založená na národní ochranné známce s cílem zakázat užívání této ochranné známky na vnitrostátním území, se dotčené žaloby již nadále netýkají údajného porušení, na území stejných členských států, národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie, které jsou totožné.

K sedmé otázce

- 59 Podstatou sedmé otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 vykládán v tom smyslu, že soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, se v případě totožnosti ochranné známky Evropské unie a národní ochranné známky prohlásí za nepřislušný ve prospěch prvního soudu pouze tehdy, když uvedené ochranné známky platí pro stejné výrobky nebo služby nebo zda je soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, nepřislušný rovněž v případě, že ochranná známka Evropské unie uplatněná před soudem, u něhož bylo řízení zahájeno později, je zapsána pro dodatečné výrobky nebo služby, které nejsou chráněny národní ochrannou známkou uplatněnou před prvním soudem.
- 60 V tomto ohledu ze znění čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 plyne, že se toto ustanovení použije, „jsou-li předmětné ochranné známky totožné a platí pro stejné výrobky nebo služby“.

- 61 Z toho plyne, že soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, se v případě totožnosti ochranné známky Evropské unie a národní ochranné známky prohlásí za nepřislušný ve prospěch prvního soudu pouze v rozsahu, v němž uvedené ochranné známky platí pro stejné výrobky nebo služby.
- 62 S přihlédnutím k předchozím úvahám je třeba na sedmou otázku odpovědět, že čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že v případě totožnosti ochranných známek se soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, prohlásí za nepřislušný ve prospěch prvního soudu pouze v rozsahu, v němž uvedené ochranné známky platí pro stejné výrobky nebo služby.

K nákladům řízení

- 63 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:

- 1) Článek 109 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že v něm stanovená podmínka týkající se existence „stejně skutkové podstaty“ je splněna, když jsou podány mezi stejnými účastníky řízení u soudů různých členských států žaloby pro porušení založené na národní ochranné známce a na ochranné známce Evropské unie, pouze tehdy, pokud se tyto žaloby týkají údajného porušení, na území stejných členských států, národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie, které jsou totožné.
- 2) Článek 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že v případě, že jsou žaloby pro porušení podány mezi stejnými účastníky řízení u soudů různých členských států, přičemž první z nich je založena na národní ochranné známce a týká se údajného porušení na území jednoho členského státu a druhá je založena na ochranné známce Evropské unie a týká se údajného porušení na celém území Evropské unie, soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, se musí prohlásit za nepřislušný k projednání části sporu týkající se území členského státu, jehož se týká žaloba pro porušení podaná k prvnímu soudu.
- 3) Článek 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že v něm stanovená podmínka týkající se existence „stejně skutkové podstaty“ není nadále splněna, když poté, co žalobce přistoupil k částečnému zpětvzetí žaloby pro porušení založené na ochranné známce Evropské unie, jejímž původním cílem bylo zakázat užívání této ochranné známky na unijním území, je-li toto zpětvzetí platně podáno, přičemž se toto zpětvzetí týká území členského státu, kde byla k prvnímu soudu podána žaloba založená na národní ochranné známce s cílem zakázat užívání této ochranné známky na vnitrostátním území, se dotčené žaloby již nadále netýkají údajného porušení, na území stejných členských států, národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie, které jsou totožné.
- 4) Článek 109 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že v případě totožnosti ochranných známek se soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, prohlásí za nepřislušný ve prospěch prvního soudu pouze v rozsahu, v němž uvedené ochranné známky platí pro stejné výrobky nebo služby.

Podpisy.