



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

5. října 2017*

„Řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech – Nařízení (ES) č. 44/2001 – Soudní příslušnost – Článek 2 odst. 1 – Příslušnost soudů místa bydliště žalovaného – Článek 22 bod 4 – Výlučná příslušnost ve věcech zápisu nebo platnosti práv duševního vlastnictví – Spor o to, zda byla určitá osoba právem zapsána jako majitelka ochranné známky“

Ve věci C-341/16,

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 14. června 2016, došlým Soudnímu dvoru dne 16. června 2016, v řízení

Hanssen Beleggingen BV

proti

Tanja Prast-Knipping,

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

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

generální advokát: H. Saugmandsgaard Øe,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za T. Prast-Knipping P. Sohnem, Rechtsanwalt,
- za Evropskou komisi M. Wilderspinem a M. Heller, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 13. července 2017,

vydává tento

* Jednací jazyk: němčina.

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 22 bodu 4 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).
- 2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi společnostmi Hanssen Beleggingen BV (dále jen „Hanssen“), usazenou v Nizozemsku, a Tanjou Prast-Knippling, s bydlištěm v Německu, ohledně zápisu posledně uvedené jako majitelky ochranné známky Beneluxu.

Právní rámec

Unijní právo

- 3 Nařízení č. 44/2001 nahradilo ve vztazích mezi členskými státy Úmluvu ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 1972, L 299, s. 32, dále jen „Bruselská úmluva“). Nařízení č. 44/2001 pak bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1). Podle čl. 66 odst. 1 posledně uvedeného nařízení se toto „vztahuje pouze na řízení zahájená, na veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a na soudní smíry schválené či uzavřené ke dni 10. ledna 2015 nebo po něm“.
- 4 Vzhledem k tomu, že původní řízení bylo zahájeno před 10. lednem 2015, musí být projednáváná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce posouzena z hlediska nařízení č. 44/2001.
- 5 Článek 2 odst. 1 tohoto nařízení stanovil:
„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.“
- 6 Článek 22 téhož nařízení, který byl součástí oddílu 6 kapitoly II tohoto nařízení, nadepsaného „Výlučná příslušnost“, stanovil:
„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.
[...]"
- 7 Toto ustanovení odpovídalo čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy.

ÚBDV

- 8 Úmluva Beneluxu o duševním vlastnictví (ochranné známky a vzory) ze dne 25. února 2005 podepsaná v Haagu (Nizozemsko) Belgickým královstvím, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím (dále jen „ÚBDV“) vstoupila v platnost dne 1. září 2006.

9 Článek 1.2 ÚBDV stanoví:

„1. Zřizuje se Organizace Beneluxu pro duševní vlastnictví (ochranné známky a průmyslové vzory) [...];

2. Orgány organizace jsou:

[...]

c. Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví (ochranné známky a průmyslové vzory) [...].“

10 Článek 1.5 odst. 1 a 2 ÚBDV upřesňuje:

„1. Organizace má sídlo v Haagu.

2. Úřad sídlí v Haagu.“

11 Podle čl. 4.6 odst. 1 ÚBDV:

„[Místní příslušnost soudu] se řídí ve věci ochranných známek a (průmyslových) vzorů podle bydliště žalovaného nebo podle místa, kde sporný závazek vznikl, nebo kde byl nebo měl být splněn. Místo, kde byla ochranná známka nebo (průmyslový) vzor přihlášen nebo zapsán, nemůže být v žádném případě samo o sobě základem pro určení příslušnosti.“

Německé právo

12 Ustanovení 812 Bürgerliches Gesetzbuch (občanský zákoník) je součástí hlavy 26 tohoto zákoníku, nadepsané „*Ungerechtfertigte Bereicherung*“ (bezduvodné obohacení) a v odstavci 1 stanoví, že „kdo se bez právního důvodu obohatí na úkor jiného jeho plněním nebo jiným způsobem, musí vydat, oč se obohatil“.

Spor v původním řízení a předběžná otázka

13 Dne 7. září 1979 požádala společnost podle německého práva, vlastněná Helmutem Knippingem a zabývající se výrobou stavebních prvků, zejména oken, Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví (ochranné známky a průmyslové vzory) (dále jen „Úřad“) o zápis následujícího slovního a obrazového označení jako ochranné známky Benelux:



14 Úřad zapsal tuto černobílou ochrannou známku pod číslem 361604 (dále jen „ochranná známka č. 361604“).

15 Hanssen je společnost podle nizozemského práva, která se zabývá prodejem dveří a oken. Je majitelkou slovní a obrazové ochranné známky Benelux s č. 0684759. Tato ochranná známka je tvořena stejným slovním a obrazovým označením, jaké je předmětem ochranné známky č. 361604, ale je zapsána v modré a žluté barvě.

16 Dne 9. října 1995 H. Knipping zemřel.

17 Dne 14. listopadu 2003 předložila T. Prast-Knipping Úřadu potvrzení, že je jedinou dědičkou H. Knippinga, a požádala jej, aby byla zapsána jako majitelka ochranné známky č. 361604.

- 18 Úřad tento zápis provedl.
- 19 Společnost Hanssen uvedený zápis napadla. Poukazuje na to, že ochranná známka č. 361604 byla před úmrtím H. Knippinga předmětem několika převodů a v okamžiku jeho smrti již nebyla součástí jeho majetku. Zápis T. Prast-Knippling jako majitelky této ochranné známky je tedy bezdůvodný.
- 20 Vzhledem k tomu, že spor nebylo možné vyřešit smírně, podala společnost Hanssen dne 8. června 2012 proti T. Prast-Knippling žalobu k Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu, Německo), soudu místa jejího bydliště. Hanssen se dovolávala bezdůvodného obohacení podle § 812 občanského zákoníku a požadovala, aby bylo T. Prast-Knippling uloženo podat k Úřadu prohlášení, že uvedená ochranná známka jí nepřiznává práva a že se vzdává toho, aby byla zapsána jako její majitelka.
- 21 Rozsudkem ze dne 24. června 2015 Landgericht Düsseldorf (zemský soud v Düsseldorfu) tuto žalobu zamítl s odůvodněním, že ochranná známka č. 361604 byla ke dni úmrtí H. Knippinga součástí jeho majetku a formou dědictví řádně přešla na T. Prast-Knippling.
- 22 Společnost Hanssen podala proti uvedenému rozsudku odvolání k Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo).
- 23 Uvedený soud má pochybnosti o příslušnosti německých soudů k rozhodnutí sporu. Domnívá se, že tato příslušnost sice může vyplývat z čl. 2 odst. 1 nařízení č. 44/2001, ale je rovněž možné, že výlučnou příslušnost mají na základě čl. 22 bod 4 tohoto nařízení soudy členského státu zápisu ochranné známky dotčené v původním řízení – v projednávané věci Nizozemska z důvodu sídla Úřadu v Haagu.
- 24 Vzhledem k tomu, že soudní příslušnost musí být zkoumána i bez návrhu, chce Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu), aby byla tato otázka vyjasněna.
- 25 Je zejména nezbytné upřesnit, zda se takové řízení, jaké zahájila společnost Hanssen, týká sporu, jehož „předmětem je zápis nebo platnost [...] ochranných známek“, ve smyslu čl. 22 bod 4 uvedeného nařízení. Rozsudek ze dne 15. listopadu 1983, Duijnste (288/82, EU:C:1983:326), obsahoval indicie svědčící ve prospěch záporné odpovědi na tuto otázku, nicméně s ohledem na vývoj práva ochranných známek od tohoto rozsudku není jisté, zda je třeba k němu ještě přihlížet.
- 26 Pokud jde o uvedený vývoj práva ochranných známek, Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) cituje zejména článek 18 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21) (dále jen „nařízení č. 207/2009“).
- 27 Uvedený soud zmiňuje rovněž okolnost, že v oblasti soudní příslušnosti vykazuje ochranná známka Beneluxu určitá specifika.
- 28 Za těchto podmínek se Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Zahrnuje pojem řízení, je[hož] předmětem je zápis nebo platnost [...] ochranných známek“, ve smyslu čl. 22 bodu 4 nařízení [č. 44/2001], rovněž žalobu směřující k tomu, aby osoba formálně zapsaná jako majitelka ochranné známky Beneluxu v rejstříku ochranných známek Beneluxu před [Úřadem] prohlásila, že nemá k dotčené ochranné známce žádná práva a vzdává se zápisu své osoby jako majitelky ochranné známky?“

K předběžné otázce

- 29 Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 22 bod 4 nařízení č. 44/2001 musí být vykládán v tom smyslu, že se vztahuje na spory, v nichž jde o určení, zda byla určitá osoba právem zapsána jako majitelka ochranné známky.
- 30 Za účelem zodpovězení této otázky je třeba nejprve připomenout, že Soudní dvůr již rozhodl, že čl. 22 bod 4 nařízení č. 44/2001 odráží tutéž systematiku jako ustanovení čl. 16 bodu 4 Bruselské úmluvy, a navíc je téměř totožného znění, takže je třeba zajistit návaznost výkladu těchto ustanovení (rozsudek ze dne 12. července 2012, Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, bod 43).
- 31 Dále je třeba uvést, že pojem řízení, „jejichž předmětem je zápis nebo platnost [práv duševního vlastnictví]“, uvedený v těchto ustanoveních, představuje „samostatný pojem“, který musí být ve všech členských státech používán jednotně (rozsudky ze dne 15. listopadu 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, bod 19, a ze dne 13. července 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, bod 14).
- 32 Soudní dvůr rovněž upřesnil, že je důležité, aby ustanovení, která stanoví výlučnou příslušnost, jako je článek 16 Bruselské úmluvy a článek 22 nařízení č. 44/2001, nebyla vykládána v širším smyslu, než vyžaduje jejich účel, jelikož mají za následek to, že strany jsou zbaveny možnosti volby soudu, kterou by jinak měly, a v určitých případech mohou vést k situaci, kdy jsou strany předvolány k soudu, který není soudem místa bydliště ani jedné z nich (rozsudky ze dne 10. ledna 1990, Reichert a Kockler, C-115/88, EU:C:1990:3, bod 9, jakož i ze dne 12. května 2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, bod 30).
- 33 Cílem čl. 22 bodu 4 nařízení č. 44/2001 je vyhradit spory týkající se zápisu nebo platnosti práva duševního vlastnictví soudům, které mají blízko z věcné i právní stránky k rejstříku, jelikož tyto soudy jsou nejlépe s to rozhodovat o případech, ve kterých je zpochybněna platnost práva, či dokonce samotná existence jeho udělení nebo zápisu (v tomto smyslu, pokud jde o čl. 16 bod 4 Bruselské úmluvy, rozsudek ze dne 13. července 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, body 21 a 22).
- 34 Za těchto podmínek Soudní dvůr rozhodl, ve věcech týkajících se soudní příslušnosti v oblasti patentů, že netýká-li se řízení platnosti patentu nebo existence jeho udělení nebo zápisu, nespadá pod pojem „řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů“, a nespadá tudíž do výlučné příslušnosti členského státu, na jehož území bylo právo zapsáno (rozsudky ze dne 15. listopadu 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, body 22 až 25, jakož i ze dne 13. července 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, body 15 a 16).
- 35 Tato výlučná soudní příslušnost se tedy nevztahuje na řízení, které se týká pouze otázky, kdo je majitelem práva k patentu (rozsudek ze dne 15. listopadu 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, bod 26).
- 36 Jak uvedl generální advokát v bodech 26 až 29 svého stanoviska, tento výklad lze přenést na věc týkající se ochranné známky, jako je věc v původním řízení, která se netýká platnosti ani zápisu ochranné známky, nýbrž pouze otázky, zda osoba, která byla zapsána jako majitelka, jí skutečně je.
- 37 Řízení, ve kterém není nijak zpochybněn zápis ochranné známky jako takové nebo její platnost, stojí mimo dosah výrazu „řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost [...] ochranných známek“, uvedeného v čl. 22 bod 4 nařízení č. 44/2001, cíle tohoto ustanovení. V tomto ohledu je třeba poukázat na to, že otázka, k jakému osobnímu majetku patří právo duševního vlastnictví, nemá zpravidla blízkou věcnou nebo právní souvislost s místem zápisu tohoto práva.
- 38 Tak tomu je zřejmě v projednávané věci. Jak totiž vyplývá z předkládacího rozhodnutí, spor se týká vlastnictví ochranné známky č. 361604 po smrti H. Knippinga, což vyžaduje určit, zda tato ochranná známka byla v době jeho úmrtí součástí jeho majetku.

- 39 Z výše uvedených úvah vyplývá, že takové řízení, jako je původní řízení, které se týká pouze otázky, kdo má být považován za majitele dotčené ochranné známky, nespadá pod čl. 22 bod 4 nařízení č. 44/2001.
- 40 Tento výklad není vyvrácen tím, že unijní právní předpisy obsahují některá ustanovení umožňující majiteli práva duševního vlastnictví domáhat se převodu zápisu původně provedeného jménem jiné osoby ve svůj prospěch.
- 41 V tomto ohledu odkazuje předkládající soud zejména na právní úpravu ochranné známky Evropské unie a zdůrazňuje, že článek 18 nařízení č. 207/2009 přiznává soudům pro ochranné známky Evropské unie mimo jiné pravomoc rozhodnout o návrhu majitele ochranné známky převést v jeho prospěch zápis ochranné známky provedený jednatelem nebo zástupcem. Toto ustanovení se však týkalo specificky vztahů mezi jednatelem nebo zástupcem a majitelem ochranné známky Evropské unie, přičemž spor v původním řízení, který se týká ochranné známky Benelux, podle všeho s takovými vztahy nesouvisí.
- 42 Pokud jde dále o okolnost, rovněž zmíněnou v předkládacím rozhodnutí, že v oblasti soudní příslušnosti vykazuje ochranná známka Beneluxu určitá specifika, je třeba uvést, že na rozdíl od věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 14. července 2016, Brite Strike Technologies (C-230/15, EU:C:2016:560), v němž Soudní dvůr upřesnil vztah mezi pravidlem pro určení příslušnosti uvedeným v článku 4.6 ÚBDV a pravidlem stanoveným v čl. 22 bod 4 nařízení č. 44/2001, se věc v původním řízení netýká zápisu ani platnosti dotčené ochranné známky Beneluxu, ani případných zásahů do ní, přičemž návrh společnosti Hanssen ostatně podle informací předložených Soudnímu dvoru není založen na žádném hmotněprávním ustanovení ÚBDV. Za těchto podmínek nejsou specifika ÚBDV v oblasti soudní příslušnosti ve věci v původním řízení relevantní.
- 43 S ohledem na výše uvedené je třeba na předběžnou otázku odpovědět tak, že čl. 22 bod 4 nařízení č. 44/2001 musí být vykládán v tom smyslu, že se nevztahuje na spory, v nichž jde o určení, zda byla určitá osoba právem zapsána jako majitelka ochranné známky.

K nákladům řízení

- 44 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:

Článek 22 bod 4 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že se nevztahuje na spory, v nichž jde o určení, zda byla určitá osoba právem zapsána jako majitelka ochranné známky.

Podpisy.