



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu)

19. května 2022 *

„Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky – Směrnice 2008/95/ES – Článek 9 – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Články 54, 110 a 111 – Zánik práva v důsledku strpění – Pojem ‚strpění‘ – Přerušení běhu lhůty pro zánik práva – Výzva – Datum přerušení běhu prekluzivní lhůty v případě podání žaloby – Účinky zániku práva – Návrh na stanovení povinnosti k náhradě škody, na poskytnutí informací a na zničení výrobků“

Ve věci C-466/20,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) ze dne 23. července 2020, došlým Soudnímu dvoru dne 25. září 2020, v řízení

HEITEC AG

proti

HEITECH Promotion GmbH,

RW,

SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát),

ve složení C. Lycourgos (zpravodaj), předseda senátu, S. Rodin, J.-C. Bonichot , L. S. Rossi a O. Spineanu-Matei, soudci,

generální advokát: G. Pitruzzella,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za HEITEC AG B. Ackermann, Rechtsanwältin,
- za HEITECH Promotion GmbH a RW C. Rohnkem, T. Winterem a C. Augensteinem, Rechtsanwälte,

* Jednací jazyk: němčina.

– za Evropskou komisi původně T. Scharfem a É. Gippini Fournierem, jakož i J. Samnadda, poté T. Scharfem a J. Samnadda, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 13. ledna 2022,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25), jakož i článků 54 a 111 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi HEITEC AG (dále jen „Heitec“) na jedné straně a HEITECH Promotion GmbH (dále jen „Heitech“) a RW na straně druhé ve věci užívání obchodní firmy HEITECH Promotion GmbH a ochranných známek obsahujících slovní prvek „heitech“ posledně jmenovanými.

Právní rámec

Unijní právo

Směrnice 2008/95

- 3 Bod 12 odůvodnění směrnice 2008/95 zněl:

„Je důležité stanovit z důvodů právní jistoty, a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy majitele starší ochranné známky, že tento majitel již nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou ani podávat námítky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.“

- 4 Článek 4 této směrnice, nadepsaný „Další důvody zamítnutí či neplatnosti týkající se střetu se staršími právy“, stanovil:

„1. Ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou,

- a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší známka chráněna;
- b) pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

2. Pro účely odstavce 1 se „staršími ochrannými známkami“ rozumějí

- a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, s přihlédnutím k případnému právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, jež patří do těchto kategorií:
 - i) ochranné známky [Evropské unie],
 - ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo, v případě Belgie, Lucemburska či Nizozemska, u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví,
 - iii) ochranné známky, které jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro členský stát;
- b) ochranné známky [Evropské unie], které si [...] platně činí nárok na senioritu [...];
- c) přihlášky ochranných známek uvedených pod písmeny a) a b) s podmínkou jejich zápisu;

[...]

4. Členský stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud

- a) ochranná známka je totožná se starší vnitrostátní ochrannou známkou ve smyslu odstavce 2 nebo je jí podobná[,] a pokud má být nebo byla zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, jestliže starší ochranná známka získala v daném členském státě dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu;
- b) práva k nezapsané známce nebo jinému označení užívanému v obchodním styku byla nabyta přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce pozdější ochranné známky a tato nezapsaná známka nebo jiné označení dává svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky;
- c) užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva, než jsou práva uvedená v odstavci 2 a v písmenu b) tohoto odstavce, a zejména
 - i) práva na jméno,
 - ii) práva na ochranu projevů osobní povahy,
 - iii) práva autorského,
 - iv) práva průmyslového vlastnictví;

[...]“

5 Článek 9 uvedené směrnice, nadepsaný „Zánik práva strpěním“, stanovil:

„1. Majitel starší ochranné známky ve smyslu čl. 4 odst. 2, který strpěl užívání pozdější ochranné známky v některém členském státě a v tomto státě zapsané nepřetržitě po dobu pěti let, vědom si jejího užívání, již není oprávněn na základě starší ochranné známky žádat prohlášení pozdější známky za neplatnou ani podávat námitky proti jejímu užívání pro výrobky nebo služby, pro něž byla pozdější ochranná známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

2. Každý členský stát může stanovit, že se odstavec 1 vztahuje na majitele starší ochranné známky uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. a) nebo na držitele jiného staršího práva uvedeného v čl. 4 odst. 4 písm. b) nebo c).

3. V případech uvedených v odstavci 1 nebo 2 není majitel později zapsané ochranné známky oprávněn podávat námitky proti užívání staršího práva, přestože toto právo již nemůže být proti pozdější ochranné známce uplatněno.“

- 6 Směrnice 2008/95, která zrušila a nahradila první směrnici Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), byla sama zrušena a s účinností od 15. ledna 2019 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1). Nicméně vzhledem k době rozhodné z hlediska skutkového základu sporu v původním řízení musí být žádost o rozhodnutí o předběžné otázce posuzována s ohledem na směrnici 2008/95.

Nařízení č. 207/2009

- 7 Článek 8 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“ zněl takto:

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

- a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna;
- 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.

2. „Staršími ochrannými známkami“ se pro účely odstavce 1 rozumějí:

- a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky [Evropské unie], s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:
 - i) ochranné známky [Evropské unie],
 - ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo v případě Belgie, Lucemburska a Nizozemska u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví,
 - iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát,
 - iv) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro [Evropskou unii];
- b) přihlášky ochranných známek uvedené v písm. a) s výhradou jejich zápisu;

[...]

4. Na základě námitek majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů [Unie] nebo práva členského státu, které se na toto označení vztahují:

a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky [Evropské unie], případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky [Evropské unie];

b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

[...]“

8 Článek 54 tohoto nařízení, nadepsaný „Zánik práva v důsledku strpění“, stanovil:

„1. Majitel ochranné známky [Evropské unie], který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky [Evropské unie] na území [Unie], není již oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky na základě této starší známky pro výrobky nebo služby, pro které byla pozdější známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky [Evropské unie] nebyla podána v dobré víře.

2. Majitel starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 nebo jiného staršího označení uvedeného v čl. 8 odst. 4, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky [Evropské unie] v členském státě, ve kterém tato starší ochranná známka nebo jiné starší označení požívá ochrany, není již oprávněn navrhnout prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější ochranné známky na základě starší ochranné známky nebo jiného staršího označení ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky [Evropské unie] nebyla podána v dobré víře.

[...]“

9 Článek 110 uvedeného nařízení, nadepsaný „Zákaz užívání ochranných známek [Evropské unie]“, v odstavci 1 stanovil:

„Není-li stanoveno jinak, není tímto nařízením dotčeno právo existující na základě právních předpisů členských států uplatnit v souvislosti s užíváním pozdější ochranné známky [Evropské unie] práva vyplývající z porušení starších práv ve smyslu článku 8 [...]. Práva vyplývající z porušení starších práv ve smyslu čl. 8 odst. 2 a 4 však nelze uplatnit, pokud majitel staršího práva již nemůže na základě čl. 54 odst. 2 požádat o prohlášení ochranné známky [Evropské unie] za neplatnou.“

10 Článek 111 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Starší práva místního významu“, stanovil:

„1. Majitel staršího práva, které se uplatňuje pouze v určitém místě, může bránit užívání ochranné známky [Evropské unie] na území, kde je toto právo chráněno, umožňují-li to právní předpisy dotyčného členského státu.

2. Odstavec 1 nelze použít, pokud majitel staršího práva vědomě strpěl užívání ochranné známky [Evropské unie] na území, kde je toto právo chráněno, po dobu pěti po sobě jdoucích let, ledaže přihláška ochranné známky [Evropské unie] nebyla podána v dobré víře.

3. Majitel ochranné známky [Evropské unie] nemůže bránit užívání práva uvedeného v odstavci 1, i když toto právo nelze proti ochranné známce [Evropské unie] uplatnit.“

- 11 Nařízení č. 207/2009 bylo zrušeno a s účinností od 1. října 2017 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1). Nicméně vzhledem k době rozhodné z hlediska skutkového základu sporu v původním řízení musí být žádost o rozhodnutí o předběžné otázce posuzována s ohledem na nařízení č. 207/2009.

Německé právo

- 12 Ustanovení § 21 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (zákon o ochranných známkách a jiných rozlišovacích označení) ze dne 25. října 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082), ve znění použitelném na spor v původním řízení (dále jen „zákon o ochranných známkách“), stanoví:

„1. Majitel ochranné známky nebo obchodní firmy není oprávněn zakázat užívání pozdější ochranné známky pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, pokud po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání této ochranné známky, ledaže přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

2. Majitel ochranné známky nebo obchodní firmy není oprávněn zakázat užívání [...] pozdější obchodní firmy [...], pokud po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání [této obchodní firmy], ledaže nositel tohoto práva nejednal v době jeho nabytí v dobré víře.

[...]“

- 13 Ustanovení § 125b bodu 3 zákona o ochranných známkách zní takto:

„Je-li uplatněna zapsaná ochranná známka [Evropské unie] proti užívání pozdější ochranné známky zapsané podle tohoto zákona, použije se [...] obdobně § 21 odst. 1.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 14 Žalobkyně v původním řízení, společnost Heitec, je majitelkou slovní ochranné známky Evropské unie HEITEC, přihlášené dne 18. března 1998 s uplatněním seniority ke dni dne 13. července 1991 a zapsané dne 4. července 2005.
- 15 V roce 1984 byla zapsána do obchodního rejstříku pod firmou Heitec Industrieplanung GmbH. V roce 1988 změnila svou obchodní firmu na Heitec GmbH. Od roku 2000 vykonává činnost pod firmou Heitec AG.
- 16 Společnost Heitech, jejímž jednatelem je RW, byla zapsána do obchodního rejstříku dne 16. dubna 2003.

- 17 Společnost Heitech je majitelkou německé obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek „heitech promotion“, přihlášené dne 17. září 2002 a zapsané dne 4. února 2003, kterou užívá nejpozději od 29. září 2004, jakož i obrazové ochranné známky Evropské unie obsahující slovní prvek „heitech“, přihlášené dne 6. února 2008 a zapsané dne 20. listopadu 2008, kterou užívá nejpozději od 6. května 2009.
- 18 Dne 29. listopadu 2004 se společnost Heitech obrátila dopisem na zástupce společnosti Heitec s dotazem, zda by posledně uvedená společnost souhlasila s uzavřením dohody o vymezení a přednostních právech (dále jen „dohoda o koexistenci“).
- 19 Dne 7. července 2008 se společnost Heitec dozvěděla o podání přihlášky společnosti Heitech k zápisu obrazové ochranné známky Evropské unie obsahující slovní prvek „heitech“.
- 20 Dopisem ze dne 22. dubna 2009 zaslala společnost Heitec společnosti Heitech výzvu z důvodu, že posledně uvedená užívala její obchodní firmu a ochrannou známku Evropské unie obsahující slovní prvek „heitech“. V odpovědi ze dne 6. května 2009 společnost Heitech opět navrhla uzavření dohody o koexistenci.
- 21 Dne 31. prosince 2012 byl Landgericht Nürnberg-Fürth (zemský soud v Norimberku-Fürthu, Německo) faxem doručen návrh na zahájení řízení podaný společností Heitec směřující proti společnosti Heitech a RW. Toto podání bylo opatřeno datem 15. prosince 2012. Rozhodnutím ze dne 4. ledna 2013 byla Heitec vyzvána, aby uhradila zálohu na náklady řízení.
- 22 Dne 12. března 2013 upozornil tento soud zástupce společnosti Heitec na skutečnost, že tato záloha nebyla uhrazena a že nebyl doručen originál návrhu na zahájení řízení.
- 23 Dopisem ze dne 23. září 2013 společnost Heitec informovala společnost Heitech, že odmítá uzavřít dohodu o koexistenci, přičemž jí navrhla uzavření licenční smlouvy a sdělila jí, že podala návrh na zahájení soudního řízení.
- 24 Dopisem ze dne 29. prosince 2013 společnost Heitec informovala společnost Heitech o tom, že se opírá o svoji obchodní firmu a že je majitelkou ochranné známky Evropské unie HEITEC. Prohlásila, že probíhá soudní řízení.
- 25 Dne 30. prosince 2013 byly Landgericht Nürnberg-Fürth (zemský soud v Norimberku-Fürthu) doručeny písemnosti společnosti Heitec, které byly opatřeny datem 12. prosince 2013 a obsahovaly šek na náklady řízení, jakož i nový návrh na zahájení řízení s datem 4. října 2013.
- 26 Dne 14. ledna 2014 upozornil tento soud společnost Heitec na skutečnost, že je třeba rovněž doručit návrh na zahájení řízení ze dne 15. prosince 2012, a že je proto po ní požadováno, aby předložila originál tohoto návrhu. Tento originál došel uvedenému soudu dne 22. února 2014.
- 27 Dne 24. února 2014 upozornil tentýž soud společnost Heitec na skutečnost, že se návrhová žádání předložená v originále návrhu na zahájení řízení doručeného dne 22. února 2014 neshodují s návrhovými žádáními obsaženými v návrhu na zahájení řízení podaném dne 31. prosince 2012.
- 28 Dne 16. května 2014 zahájil Landgericht Nürnberg-Fürth (zemský soud v Norimberku-Fürthu) přípravnou písemnou část řízení a nařídil, aby byl žalovaným v původním řízení doručeny opisy návrhu na zahájení řízení ze dne 15. prosince 2012 vyhotovené tímto soudem. K tomuto doručení nakonec došlo dne 23. května 2014.

- 29 Žalobou společnost Heitec primárně předložila návrhy vycházející z porušení práv k její obchodní firmě HEITEC a podpůrně návrhy vycházející z porušení práv k její ochranné známce Evropské unie HEITEC. Navrhuje, aby společnosti Heitech bylo uloženo zdržet se označování svého podniku obchodní firmou HEITECH Promotion GmbH, zdržet se označování výrobků slovními prvky „heitech propagace“ a „heitech“, jakož i uvádění výrobků nebo služeb pod těmito označeními na trh nebo jejich propagace, zdržet se používání či převodu internetové domény heitech promotion.de pro obchodní účely a poskytnout souhlas s výmazem své obchodní firmy z obchodního rejstříku. Dále společnost Heitec předložila návrh na poskytnutí informací, na náhradu škody, zničení výrobků a zaplacení nákladů spojených s výzvou.
- 30 Landgericht Nürnberg-Fürth (zemský soud v Norimberku-Fürthu) uložil společnosti Heitech povinnost zaplatit společnosti Heitec částku ve výši 1 353,80 eura spolu s úroky z titulu náhrady nákladů na výzvu a ostatní návrhy společnosti Heitec zamítl.
- 31 Společnost Heitec podala proti rozhodnutí Landgericht Nürnberg-Fürth (zemský soud v Norimberku-Fürthu) odvolání k Oberlandesgericht Nürnberg (vrchní zemský soud v Norimberku, Německo).
- 32 Oberlandesgericht Nürnberg (vrchní zemský soud v Norimberku) rozhodl, že žaloba podaná společností Heitec je neopodstatněná z důvodu, že nárok společnosti Heitec zanikl. V této souvislosti uvedl, že společnost Heitech užívala svá pozdější označení nepřetržitě po dobu nejméně pěti let a že společnost Heitec toto užívání strpěla, jelikož ačkoli si jej byla vědoma, nepřijala dostatečná opatření k tomu, aby dosáhla zdržení se tohoto jednání.
- 33 Podle tohoto soudu tato žaloba nepřerušila prekluzivní lhůtu, jelikož byla společnosti Heitech a RW doručena až po uplynutí pěti let od výzvy, která jejímu podání předcházela.
- 34 Společnost Heitec podala opravný prostředek k předkládajícímu soudu.
- 35 Tento soud konstatuje, že výsledek opravného prostředku závisí na tom, zda došlo k zániku práva společnosti Heitec uplatňovat své návrhy na zdržení se jednání a vedlejší návrhy podle § 21 odst. 1 a 2 zákona o ochranných známkách, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009.
- 36 Tento soud uvádí, že zánik nároků společnosti Heitec, které se v podstatě týkají užívání německé ochranné známky společnosti Heitech, jejímž majitelem je tato společnost, se řídí § 21 odst. 1 zákona o ochranných známkách ve spojení s § 125b bodem 3 tohoto zákona, jelikož tyto nároky jsou založeny na ochranné známce Evropské unie, jejímž majitelem je společnost Heitec.
- 37 Tento soud dodává, že ustanovením § 21 odst. 1 zákona o ochranných známkách bylo do německého práva provedeno ustanovení o zániku práv obsažené v článku 9 směrnice 2008/95, které stanoví zánik práva podávat námitky proti užívání zapsané ochranné známky vyplývajícího z ochranné známky (čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95) a jiných označení – mimo jiné obchodních názvů – používaných v obchodním styku (čl. 9 odst. 2 směrnice 2008/95).
- 38 Jelikož společnost Heitec podala námitky proti užívání obchodní firmy společnosti Heitech, zánik práva se podle závěrů předkládajícího soudu řídí § 21 odst. 2 zákona o ochranných známkách. V tomto ohledu tento soud upřesnil, že nehledě na skutečnost, že normativní obsah tohoto ustanovení jde nad rámec normativního obsahu směrnice 2008/95 a neodráží se ani v článku 54 nařízení č. 207/2009, je třeba toto ustanovení vykládat na základě výkladu § 21 odst. 1 zákona o ochranných známkách v souladu s touto směrnicí.

- 39 Pokud jde o návrhy společnosti Heitec, které se týkají užívání ochranné známky Evropské unie společností Heitech, jejíž je majitelkou, předkládající soud konstatuje, že relevantními ustanoveními jsou články 54 a 110, jakož i čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009.
- 40 Tento soud poznamenává, že se Oberlandesgericht Nürnberg (vrchní zemský soud v Norimberku) nedopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že „užívání“ ve smyslu § 21 odst. 1 a 2 zákona o ochranných známkách, jakož i článků 54 a 111 nařízení č. 207/2009 existovalo v projednávaném případě nejpozději od 6. května 2009 a společnost Heitec se o tom dozvěděla z dopisu ze dne 6. května 2009, který jí společnost Heitech zaslala. Kromě toho je nesporné, že společnosti Heitech není vytýkáno, že jednala ve zlém víře.
- 41 S ohledem na tyto okolnosti je nezbytné určit, v čem přesně spočívá „strpění“ ve smyslu článku 9 směrnice 2008/95, jakož i článků 54 a 111 nařízení č. 207/2009.
- 42 V tomto ohledu je třeba upřesnit, zda lze vyloučit strpění nejen v případě podání procesního prostředku ke správnímu orgánu nebo soudu, ale i v případě výzvy. Dále je nezbytné určit, zda je v případě podání žaloby třeba za účelem určení, zda byla tato žaloba podána před uplynutím prekluzivní lhůty, vycházet ze dne podání návrhu na zahájení řízení, nebo ze dne doručení tohoto návrhu žalovanému. V tomto kontextu je třeba upřesnit, zda je skutečnost, že uvedená písemnost byla v důsledku zavinění majitele starší ochranné známky doručena opožděně, v tomto ohledu relevantní.
- 43 Kromě toho je třeba určit, zda je zánikem práva dotčen pouze návrh na zdržení se jednáním nebo též vedlejší či související návrhy, jako jsou návrhy na stanovení povinnosti k náhradě škody, poskytnutí informací a zničení výrobků.
- 44 Za těchto podmínek se Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Lze strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vyloučit nejen podáním procesního prostředku ke správnímu orgánu nebo soudu, ale i jednáním, jež zapojení správního orgánu nebo soudu nezahrnuje?
- 2) V případě kladné odpovědi na první otázku:
- Představuje výzva, v níž majitel starší ochranné známky před zahájením soudního řízení požaduje od majitele pozdější ochranné známky, aby se zavázal, že se zdrží užívání dotčeného označení a v případě nesplnění této povinnosti uhradí smluvní pokutu, jednání, které brání strpění ve smyslu čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95/ES, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009?
- 3) Je při počítání pětileté lhůty pro zánik práv v důsledku strpění stanovené v čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009 v případě podání žaloby třeba vycházet z data podání žaloby u soudu, nebo z data jejího doručení žalovanému? Je v tomto ohledu relevantní skutečnost, že žaloba byla žalovanému doručena až po uplynutí pětileté lhůty, přičemž na vině je majitel starší ochranné známky?

- 4) Jsou zánikem práva podle čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2008/95/ES, jakož i čl. 54 odst. 1 a 2 a čl. 111 odst. 2 nařízení č. 207/2009 kromě návrhu na zdržení se jednání dotčeny rovněž vedlejší návrhy vyplývající z práva ochranných známek, zejména návrhy na náhradu škody, informování a zničení?“

K předběžným otázkám

K první a druhé otázce

- 45 Podstatou první a druhé otázky předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat společně, je, zda článek 9 směrnice 2008/95, jakož i články 54 a 111 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že takový úkon, jako je výzva, kterým majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva brání užívání pozdější ochranné známky, avšak nepodal správní nebo soudní procesní prostředek, může ukončit strpění upravené v těchto ustanoveních.
- 46 Je třeba připomenout, že režim zániku práva v důsledku strpění stanovený unijními právními předpisy v oblasti ochranných známek je v souladu s cílem spočívajícím ve vyvážení zájmů majitele ochranné známky na ochraně základní funkce této ochranné známky a zájmů jiných hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobilá označovat jejich výrobky a služby (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 27. dubna 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, bod 29, jakož i ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 34).
- 47 Zejména zavedením lhůty pro zánik práva v důsledku strpění pěti po sobě jdoucích let s vědomím užívání pozdější ochranné známky hodlal unijní normotvůrce zajistit, aby ochrana, kterou starší ochranná známka poskytuje svému majiteli, zůstala omezena na případy, kdy se majitel ochranné známky projeví jako dostatečně ostražitý tím, že brání užívání označení způsobilých zasáhnout do práv z této ochranné známky ostatními subjekty (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. dubna 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, bod 30).
- 48 Konkrétně, jak je zdůrazněno v bodě 12 odůvodnění směrnice 2008/95, pravidlo zániku práva v důsledku strpění má chránit právní jistotu. Pokud majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva ve smyslu směrnice 2008/95 nebo nařízení č. 207/2009 vědomě „strpěl“ užívání pozdější ochranné známky, která byla přihlášena v dobré víře, po nepřetržitou dobu pěti let, je třeba, aby majitel této pozdější ochranné známky nabyl právní jistoty, že toto užívání již nemůže být majitelem této starší ochranné známky nebo tohoto jiného staršího práva zpochybněno.
- 49 Pro účely použití tohoto pravidla pojem „strpění“, který má stejný význam ve směrnici 2008/95 av nařízení č. 207/2009, znamená, že majitel uvedené starší ochranné známky nebo uvedeného jiného staršího práva zůstává nečinný, ačkoli si je vědom užívání pozdější ochranné známky, proti kterému by měl možnost podat námitky. Ten, kdo „strpěl“, nepřijal opatření, která měl k dispozici k nápravě této situace (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, body 35 a 44).
- 50 Z těchto skutečností vyplývá, že majiteli starší ochranné známky nebo jiného staršího práva zanikne právo domáhat se prohlášení neplatnosti nebo podat námitky proti užívání pozdější ochranné známky, která byla přihlášena v dobré víře, pokud po dobu pěti po sobě jdoucích let s vědomím tohoto užívání neučinil úkon, který jasně vyjadřuje jeho vůli bránit uvedenému užívání a napravit údajný zásah do jeho práv.

- 51 Takový výklad článku 9 směrnice 2008/95, jakož i článků 54 a 111 nařízení č. 207/2009 platí rovněž pro článek 110 tohoto nařízení, který přestože není v položených otázkách zmíněn, může být relevantní v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení. V této souvislosti je třeba poznamenat, že pravidlo zániku práva v důsledku strpění ke dni uplynutí lhůty pěti po sobě jdoucích let s vědomím užívání pozdější ochranné známky, stanovené v článku 9 směrnice 2008/95, je, pokud jde o ochrannou známku Evropské unie, obsaženo v člancích 54, 110 a 111 nařízení č. 207/2009.
- 52 Pokud jde o otázku, za jakých podmínek je třeba mít za to, že majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva učinil úkon, který vyvolává účinky uvedené v bodě 50 tohoto rozsudku, a tedy přerušuje běh prekluzivní lhůty, Soudní dvůr rozhodl, že v každém případě podání správního nebo soudního procesního prostředku před dnem uplynutí této lhůty ukončuje strpění, a v důsledku toho brání zániku práva (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 49).
- 53 Podáním takového procesního prostředku totiž majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva jednoznačně vyjadřuje vůli bránit užívání pozdější ochranné známky a napravit údajný zásah do jeho práv.
- 54 Pokud, jako v projednávaném případě, podání tohoto procesního prostředku předcházela výzva, které majitel pozdější ochranné známky nevyhověl, může tato výzva přerušit lhůtu pro zánik práva strpěním za podmínky, že v důsledku neuspokojivé odpovědi na uvedenou výzvu majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva nadále vyjadřuje nesouhlas s užíváním pozdější ochranné známky a přijme opatření, která má k dispozici k prosazení svých práv.
- 55 Naproti tomu, pokud majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva, přestože vyjádřil nesouhlas s užíváním pozdější ochranné známky výzvou, nepokračoval poté, co zjistil, že adresát této výzvy odmítl vyhovět této výzvě nebo zahájit jednání, ve svém úsilí v přiměřené lhůtě napravit tuto situaci, případně podáním správního nebo soudního procesního prostředku, je třeba z toho vyvodit, že tento majitel nepřijal opatření, která měl k dispozici, aby ukončil údajné porušování svých práv.
- 56 Jakýkoliv výklad článku 9 směrnice 2008/95, jakož i článků 54, 110 a 111 nařízení č. 207/2009, podle kterého postačuje zaslání výzvy jako takové k přerušení běhu lhůty pro zánik práva, by umožnil majiteli starší ochranné známky nebo jiného staršího práva obejít režim zániku práva strpěním opakovaným zasíláním výzvy v intervalech nedovršených pěti let. Taková situace by přitom byla v rozporu s cíli režimu zániku práva v důsledku strpění, připomenutými v bodech 46 až 48 tohoto rozsudku, a zbavila by tento režim užitečného účinku.
- 57 S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na první a druhou otázku odpovědět tak, že článek 9 směrnice 2008/95, jakož i články 54, 110 a 111 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že takový úkon, jako je výzva, kterým majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva brání užívání pozdější ochranné známky, avšak nepodnikl nezbytné kroky k dosažení právně závazného řešení, neukončuje strpění, a tudíž nepřerušuje běh lhůty pro zánik práva stanovené v těchto ustanoveních.

K třetí otázce

- 58 Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, zda musí být článek 9 směrnice 2008/95, jakož i články 54 a 111 nařízení č. 207/2009 vykládány v tom smyslu, že lze mít za to, že podání žaloby, kterou se majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva domáhá prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou či brání jejímu užívání, brání zániku práva v důsledku strpění uvedenému v těchto ustanoveních, pokud návrh na zahájení řízení, byť byl podán před uplynutím prekluzivní lhůty, byl z důvodu nedostatku žalobcovy patřičné péče doručen žalovanému až po tomto datu.
- 59 Jak bylo připomenuto v bodě 52 tohoto rozsudku, podání správního nebo soudního procesního prostředku před dnem uplynutí této lhůty ukončuje strpění, a v důsledku toho brání zániku práva.
- 60 Pokud jde o otázku, ke kterému dni je třeba žalobu považovat za podanou, Soudní dvůr při výkladu pravidel přijatých v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech konstatoval, že tímto dnem může být den podání návrhu na zahájení řízení, přičemž dotýčný soud může být k tomuto datu považován za soud, který zahájil řízení pouze za podmínky, že žalobce následně neopomněl přijmout opatření, která byl povinen přijmout k tomu, aby byl tento návrh doručen žalovanému (viz zejména rozsudky ze dne 6. října 2015, A, C-489/14, EU:C:2015:654, bod 32, a ze dne 4. května 2017, HanseYachts, C-29/16, EU:C:2017:343, bod 29).
- 61 I když tato pravidla přijatá v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech nejsou v projednávaném případě formálně použitelná, jejich obsah je nicméně relevantní pro účely odpovědi na třetí otázku. Prekluzivní lhůta totiž postihuje přímo a bezprostředně právo majitele starší ochranné známky nebo nositele jiného staršího práva namítnout tuto ochrannou známku nebo toto právo před soudem vůči majiteli pozdější ochranné známky. Žalobcovo právo tedy nezaniká, pokud je žaloba podána v této lhůtě pěti let.
- 62 V tomto ohledu je třeba konstatovat, jak uvedl generální advokát v bodě 53 svého stanoviska, že podání návrhu na zahájení řízení obvykle odráží vážný a jednoznačný úmysl žalobce domáhat se svých práv, což v zásadě postačuje k ukončení strpění, a tedy k přerušení běhu prekluzivní lhůty.
- 63 Jednání tohoto účastníka však může v některých případech vyvolávat pochybnosti o tomto úmyslu a vážnosti úkonu, který byl učiněn u soudu, kterému byla věc předložena. Tak je tomu zejména v případě, kdy z důvodu nedostatku žalobcovy patřičné péče není vada návrhu na zahájení řízení, třebaže nesplňuje formální požadavky požadované vnitrostátním právem pro účely jeho doručení žalovanému, včas zhojena.
- 64 Za takových okolností přičitatelných žalobci totiž žalobce nemůže tvrdit, že ukončil strpění užívání pozdější ochranné známky podáním návrhu na zahájení řízení. Je třeba mít za to, že žalobce jednoznačně projevil jasný a vážný úmysl domáhat se svých práv, a v důsledku toho lze žalobu považovat za skutečně podanou, teprve zhojením vady tohoto podání podle požadavků použitelného vnitrostátního práva.
- 65 V projednávané věci ze skutečností uvedených v předkládacím rozhodnutí a shrnutých v bodech 22 až 28 tohoto rozsudku vyplývá, že soud, u něhož společnost Heitec podala dne 31. prosince 2012 návrh na zahájení řízení, opakovaně kontaktoval zástupce společnosti Heitec, aby jej upozornil na vady, které bránily doručení společnosti Heitech a RW jak tohoto návrhu, tak nového návrhu na zahájení řízení, který společnost Heitec následně podala. V konečném

výsledku byla vada návrhu na zahájení řízení podle všeho zhojena mezi 24. únorem 2014, tj. dnem poslední upomínky zaslané společnosti Heitec soudem, jemuž byla věc předložena, a 16. květnem téhož roku, tj. dnem, kdy tento soud zahájil přípravnou písemnou část řízení.

- 66 Z tohoto rozhodnutí rovněž vyplývá, že podle posouzení soudu rozhodujícího ve věci samé, které vzal za základ předkládající soud, došlo k seznámení se s užíváním pozdější ochranné známky dne 6. května 2009.
- 67 Za těchto podmínek bude na předkládajícím soudu, aby ověřil datum, kdy byla vada návrhu na zahájení řízení zhojena tak, že soud, jemuž byla věc předložena, mohl zahájit řízení a doručit tento návrh žalovaným v původním řízení. Pokud ke zhojení vad došlo až po uplynutí lhůty pro zánik práva v důsledku strpění, přísluší předkládajícímu soudu, aby posoudil, zda byla tato okolnost způsobena hlavně chováním žalobce v původním řízení, které může být kvalifikováno jako nedostatek patřičné péče. Pokud by tento soud shledal, že tomu tak bylo, musel by dospět k závěru, že z důvodu nedostatku patřičné péče společnosti Heitec je třeba na tuto společnost nahlížet tak, že jí právo zaniklo.
- 68 S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na třetí otázku odpovědět tak, že článek 9 směrnice 2008/95, jakož i články 54, 110 a 111 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že nelze mít za to, že podání žaloby, kterou se majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva domáhá prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou či brání jejímu užívání, brání zániku práva v důsledku strpění uvedenému v těchto ustanoveních, pokud návrh na zahájení řízení, byť byl podán před uplynutím prekluzivní lhůty, nesplňoval z důvodu nedostatku žalobcovy patřičné péče požadavky vnitrostátního práva použitelného na doručování a vada tohoto návrhu byla z důvodů přičitatelných žalobci zhojena až po tomto datu.

Ke čtvrté otázce

- 69 Podstatou čtvrté otázky předkládajícího soudu je, zda článek 9 směrnice 2008/95, jakož i články 54 a 111 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že pokud majiteli starší ochranné známky nebo jiného staršího práva ve smyslu těchto ustanovení zanikne právo domáhat se prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou a ukončení jejího užívání, brání zánik tohoto práva rovněž tomu, aby podal takové vedlejší či související návrhy, jako jsou návrhy na stanovení povinnosti k náhradě škody, poskytnutí informací nebo zničení výrobků.
- 70 Jak bylo uvedeno v rámci zkoumání první a druhé otázky, majiteli starší ochranné známky nebo jiného staršího práva, který ačkoli si je vědom užívání pozdější ochranné známky přihlášené v dobré víře, se po nepřetržitou dobu pěti let zdrží jednání, které jednoznačně vyjadřuje jeho vůli bránit se tomuto užívání a napravit údajný zásah do jeho práv, zanikne právo zpochybňovat užívání této pozdější ochranné známky.
- 71 Jak uvedl generální advokát v bodě 64 svého stanoviska, bylo by v rozporu s cíli režimu zániku práva v důsledku strpění, a sice zejména s ochranou právní jistoty, umožnit tomuto majiteli v takové situaci podat po uplynutí této doby pěti po sobě jdoucích let žalobu proti majiteli této pozdější ochranné známky, aby mu byla uložena povinnost nahradit škodu nebo aby mu bylo uloženo plnění povinností.
- 72 Kdyby bylo možné podat takovou žalobu nebo takové návrhy po uplynutí prekluzivní lhůty, znamenalo by to, že po tomto datu by byla nedotčena možnost domáhat se určení, že užívání pozdější ochranné známky zasahuje do práv ze starší ochranné známky nebo do staršího práva,

a na tomto základě přičíst majiteli pozdější ochranné známky mimosmluvní odpovědnost. Takový výklad režimu zániku práva v důsledku strpění by přitom narušil účel sledovaný tímto režimem, kterým je poskytnout majiteli pozdější ochranné známky po uplynutí této lhůty jistotu, že její užívání již nemůže být žádným právním prostředkem zpochybněno osobou, která ji vědomě strpěla po nepřetržitou dobu pěti let.

- 73 S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na čtvrtou otázku odpovědět tak, že článek 9 směrnice 2008/95, jakož i články 54, 110 a 111 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že pokud majiteli starší ochranné známky nebo jiného staršího práva ve smyslu těchto ustanovení zanikne právo domáhat se prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou a ukončení jejího užívání, brání zánik tohoto práva rovněž tomu, aby podal takové vedlejší či související návrhy, jako jsou návrhy na náhradu škody, poskytnutí informací nebo zničení výrobků.

K nákladům řízení

- 74 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 (čtvrtý senát) rozhodl takto:

- 1) Článek 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, jakož i články 54, 110 a 111 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství musí být vykládány v tom smyslu, že takový úkon, jako je výzva, kterým majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva brání užívání pozdější ochranné známky, avšak nepodnikl nezbytné kroky k dosažení právně závazného řešení, neukončuje strpění, a tudíž nepřerušuje běh lhůty pro zánik práva stanovené v těchto ustanoveních.
- 2) Článek 9 směrnice 2008/95, jakož i články 54, 110 a 111 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že nelze mít za to, že podání žaloby, kterou se majitel starší ochranné známky nebo jiného staršího práva domáhá prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou či brání jejímu užívání, brání zániku práva v důsledku strpění uvedenému v těchto ustanoveních, pokud návrh na zahájení řízení, byť byl podán před uplynutím prekluzivní lhůty, nesplňoval z důvodu nedostatku žalobcovy patřičné péče požadavky vnitrostátního práva použitelného na doručování a vada tohoto návrhu byla z důvodů přičitatelných žalobci zhojena až po tomto datu.
- 3) Článek 9 směrnice 2008/95, jakož i články 54, 110 a 111 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že pokud majiteli starší ochranné známky nebo jiného staršího práva ve smyslu těchto ustanovení zanikne právo domáhat se prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou a ukončení jejího užívání, brání zánik tohoto práva rovněž tomu, aby podal takové vedlejší či související návrhy, jako jsou návrhy na náhradu škody, poskytnutí informací nebo zničení výrobků.

Podpisy.