Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (sedmého senátu)

4. února 2016 *

„Řízení o předběžné otázce — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 23 — Licence — Rejstřík ochranných známek Společenství — Právo nabyvatele licence uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce i přes nezapsání licence do rejstříku“

Ve věci C-163/15,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo) ze dne 31. března 2015, došlým Soudnímu dvoru dne 9. dubna 2015, v řízení

Youssef Hassan

proti

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

SOUDNÍ DVŮR (sedmý senát),

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

generální advokát: M. Wathelet,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Breiding Vertriebsgesellschaft mbH K. Schulze Horn, Rechtsanwältin,

— za německou vládu T. Henzem a J. Kemper, jako zmocněnci,

— za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,

— za Evropskou komisi J. Samnadda a T. Scharfem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 17. prosince 2015,

vydává tento

* Jednací jazyk: němčina.

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 23 odst. 1 první věty nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1, dále jen „nařízení“).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Y. Hassanem a společností Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (dále jen „společnost Breiding“) ohledně žaloby pro porušení práv k ochranné známce Společenství, kterou společnost Breiding podala proti Y. Hassanovi.

Právní rámec

3 Bod 11 odůvodnění nařízení stanoví:

„Na ochrannou známku Společenství je třeba pohlížet jako na předmět vlastnictví, který existuje nezávisle na podniku, jehož výrobky nebo služby označuje. Měla by tedy existovat možnost jejího převodu, s výjimkou prvořadé nutnosti zabránit klamání spotřebitelů v důsledku tohoto převodu. Měla by rovněž existovat možnost poskytnout ji jako zástavu třetí osobě nebo ji učinit předmětem licencí.“

4 Článek 17 nařízení, nadepsaný „Převod“, stanoví:

„1. Ochranná známka Společenství může být nezávisle na převodu podniku převedena na všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo na některé z nich.

2. Převod podniku jako celku zahrnuje i převod ochranné známky Společenství, ledaže by v souladu s předpisy použitelnými na převod neexistovala dohoda nebo by to jasně nevyplývalo z okolností. Toto ustanovení se použije i na smluvní závazek převést podnik.

[...]

5. Převod se zapíše na žádost jedné ze stran do rejstříku a zveřejní.

6. Dokud není převod zapsán v rejstříku, nemůže právní nástupce uplatňovat práva vyplývající ze zápisu ochranné známky Společenství.

[...]“

5 Článek 19 nařízení, nadepsaný „Věcná práva“, stanoví:

„1. Ochranná známka Společenství může být nezávisle na podniku poskytnuta jako zástava nebo může být předmětem věcného práva.

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

6 Článek 22 nařízení, nadepsaný „Licence“, stanoví:

„1. Ochranná známka Společenství může být předmětem licence pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo pro některé z nich a pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

[...]

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

4. Nabyvatel licence je oprávněn vstoupit do řízení ve věci porušení, zahájeného majitelem ochranné známky Společenství, aby získal náhradu škody, která mu náleží.

5. Poskytnutí nebo převod licence k ochranné známce Společenství se na žádost jedné ze stran zapíše do rejstříku a zveřejní.“

7 Článek 23 nařízení, nadepsaný „Účinky vůči třetím stranám“, stanoví:

„1. Právní úkony učiněné podle článků 17, 19 a 22 ve věci ochranné známky Společenství mají účinky vůči třetím stranám ve všech členských státech až po jejich zápisu do rejstříku. Před tímto zápisem však mají tyto úkony účinky vůči třetím stranám, které nabyly práva k ochranné známce po dni tohoto úkonu, ale věděly o něm v době, kdy svá práva nabyly.

2. Odst. 1 se nevztahuje na osobu, která získala ochrannou známku Společenství nebo nějaké právo k ní převodem podniku jako celku nebo jinou univerzální sukcesí.

[...]“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

8 Společnost Breiding je od 2. ledna 2011 nabyvatelkou licence, nezapsané v rejstříku ochranných známek Společenství (dále jen „rejstřík“), ke slovní ochranné známce Společenství ARKTIS, jejíž přihláška byla podána dne 15. srpna 2002 a byla zapsána dne 11. února 2004 pod číslem CTM 002818680, jejíž majitelkou je společnost KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà a která se vztahuje zejména na lůžkoviny a přikrývky. Licenční smlouva stanoví, že společnost Breiding uplatňuje vlastním jménem nároky vyplývající z porušení práv k této ochranné známce.

9 Y. Hassan je jednatelem společnosti OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, která dne 1. května 2010 převzala jednočlennou společnost, kterou provozoval. Tyto podniky dne 27. října 2009 a dne 30. října 2012 nabízely na internetové stránce „schoene-traeume.de“ k prodeji různé péřové přikrývky pod názvy „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ a „innoBETT selection Arktis“.

10 V návaznosti na první nabídky a výzvu zaslanou společností, která byla v dané době nabyvatelkou licence týkající se ochranné známky ARKTIS, Y. Hassan dne 3. února 2010 učinil akt nazvaný „prohlášení o zdržení se“, v němž se zavázal zdržet se používání označení „Arktis“ pro lůžkoviny pod sankcí smluvní pokuty, jejíž výši určí na základě volného uvážení nabyvatelka licence.

11 Soud prvního stupně, na který se obrátila společnost Breiding, konstatoval, že tato smlouva je platná, Y. Hassanovi uložil, aby poskytl informace, stáhl výrobky porušující práva k ochranné známce z trhu za účelem jejich zničení, a uložil mu povinnost k náhradě škody.

12 Předkládající soud, k němuž Y. Hassan podal opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí, se domnívá, že úspěch tohoto opravného prostředku závisí na tom, zda společnost Breiding, která má podle licenční smlouvy souhlas majitele ochranné známky vyžadovaný čl. 22 odst. 3 nařízení, může uplatnit práva vyplývající z porušení uvedené ochranné známky, ačkoliv licence není zapsána v rejstříku.

13 Uvedený soud uvádí, že ve dřívějším rozhodnutí měl za to, že čl. 23 odst. 1 první věta nařízení upravuje pouze případ nabytí v dobré víře. Poznamenává, že je zajisté pravda, že čistě doslovný výklad tohoto ustanovení, které obecně uvádí, že právní úkony učiněné podle článků 17, 19 a 22 nařízení ve věci ochranné známky Společenství mají účinky vůči třetím stranám ve všech členských státech až po jejich zápisu do rejstříku, by mohl vést k tomu, že by tyto úkony zahrnovaly žaloby pro porušení práv k ochranné známce podané nabyvatelem licence. Podle jeho názoru však vzhledem k tomu, že se druhá věta tohoto odstavce 1 a následující odstavec týkají pouze případu nabytí v dobré víře, vede systematický výklad uvedeného ustanovení k závěru, že je tomu tak stejně v případě první věty.

14 Uvádí, že španělský soud měl za to, že nabyvatel licence může uplatňovat nároky proti třetím stranám až po zápisu licence do rejstříku.

15 Kromě toho předkládající soud uvádí, že pokud se má za to, že je výkon práv nabyvatele licence podmíněn zápisem licence do rejstříku, vyvstává otázka, zda nezapsaný nabyvatel licence může vlastním jménem v zastoupení vykonávat práva majitele ochranné známky, což německé právo umožňuje za určitých podmínek, které jsou v projednávané věci splněny.

16 Za těchto podmínek se Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Brání čl. 23 odst. 1 první věta [nařízení] nabyvateli licence, který není zapsán v rejstříku [...], aby uplatnil nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce Společenství?

2) V případě kladné odpovědi, brání čl. 23 odst. 1 první věta [nařízení] vnitrostátní právní praxi, podle níž nabyvatel licence může vlastním jménem v zastoupení uplatňovat nároky majitele ochranné známky vůči porušitelům prostřednictvím tzv. ‚Prozessstandschaft' [oprávnění vést vlastním jménem řízení k uplatnění práva jiné osoby]?"

K předběžným otázkám

17 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 23 odst. 1 první věta nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že nabyvatel licence nemůže uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce Společenství, která je předmětem licence, pokud tato licence nebyla zapsána do rejstříku.

18 Z první věty čl. 23 odst. 1 nařízení, podle níž „[p]rávní úkony učiněné podle článků 17, 19 a 22 ve věci ochranné známky Společenství mají účinky vůči třetím stranám ve všech členských státech až po jejich zápisu do rejstříku", vyplývá, že takto dotčenými právními úkony jsou převod ochranné známky Společenství, zřízení věcných práv k této ochranné známce a poskytnutí licence. Tato věta vykládaná izolovaně by mohla být vykládána v tom smyslu, že nabyvatel licence nemůže, není-li licence zapsána do rejstříku, uplatňovat práva vyplývající z této licence vůči třetím stranám, a to včetně osoby, jež se dopustila porušení práva k ochranné známce.

19 Pro výklad ustanovení unijního práva je však třeba vzít v úvahu nejen jeho znění, ale i jeho kontext a cíle sledované právní úpravou, jíž je součástí (rozsudky Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, bod 13, jakož i Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, bod 35 a citovaná judikatura).

20 Pokud jde o kontext, do něhož spadá čl. 23 odst. 1 první věta nařízení, je třeba nejprve poznamenat, že druhá věta tohoto odstavce poskytuje korektiv pravidla uvedeného v této první větě, pokud jde o „třetí strany, které nabyly práva" k ochranné známce po dni předmětného právního úkonu, ale věděly o něm v době, kdy tato práva nabyly. Odstavec 2 tohoto článku 23 zase stanoví z tohoto pravidla výjimku, pokud jde o „osobu, která získala ochrannou známku Společenství nebo nějaké právo k ní" převodem podniku jako celku nebo jinou univerzální sukcesí. Doslovný a zároveň systematický výklad čl. 23

odst. 1 a 2 nařízení tedy podporuje myšlenku, že cílem tohoto článku jako celku je upravit účinky právních úkonů uvedených v článcích 17, 19 a 22 nařízení vůči třetím stranám, které mají nebo mohou mít práva k ochranné známce Společenství.

21 Dále je nutno konstatovat, že oddíl 4 kapitola II nařízení, v němž je obsažen článek 23 nařízení, je nadepsán „Ochranná známka Společenství jako předmět vlastnictví“. Všechny články tohoto oddílu v důsledku toho obsahují pravidla týkající se ochranné známky Společenství jako předmětu vlastnictví. Je tomu tak i v případě článků 17, 19 a 22 nařízení, jako to vyplývá rovněž z bodu 11 odůvodnění nařízení. Jak uvedl generální advokát v bodě 21 svého stanoviska, posledně uvedené články se vztahují na úkony, jejichž společným bodem je skutečnost, že jejich cílem nebo důsledkem je zřízení práva k ochranné známce nebo jeho převod.

22 Konečně je třeba uvést, že právo nabyvatele licence zahájit řízení ve věci porušení ochranné známky Společenství je v čl. 22 odst. 3 první větě nařízení podmíněno pouze souhlasem jejího majitele, aniž jsou dotčena ujednání licenční smlouvy.

23 Je třeba rovněž konstatovat, že podle čl. 22 odst. 5 nařízení se zápis licence do rejstříku provede na žádost jedné ze stran. Tento článek, stejně jako článek 19 nařízení, však neobsahuje ustanovení obdobné ustanovení čl. 17 odst. 6 nařízení, podle něhož „[d]okud není převod zapsán v rejstříku, nemůže právní nástupce uplatňovat práva vyplývající ze zápisu ochranné známky Společenství“.

24 Článek 17 odst. 6 nařízení by ostatně postrádal užitečný účinek, pokud by čl. 23 odst. 1 nařízení měl být vykládán tak, že brání tomu, aby byly vůči všem třetím stranám uplatňovány všechny právní úkony uvedené v článcích 17, 19 a 22 nařízení, dokud nejsou zapsány v rejstříku.

25 Pokud jde o účel pravidla uvedeného v čl. 23 odst. 1 první větě nařízení, je třeba mít za to, že s ohledem na to, co bylo konstatováno v bodech 20 a 21 tohoto rozsudku, je cílem nemožnosti uplatnit vůči třetím stranám právní úkony uvedené v článcích 17, 19 a 22 nařízení, které nebyly zapsány do rejstříku, chránit toho, kdo má nebo může mít práva k ochranné známce Společenství jako předmětu vlastnictví. Z toho vyplývá, že čl. 23 odst. 1 první věta nařízení se nepoužije na takovou situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, kdy třetí strana tím, že neoprávněně užívá ochrannou známku, porušuje práva vyplývající z ochranné známky Společenství.

26 S ohledem na všechny tyto skutečnosti je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 23 odst. 1 první věta nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že nabyvatel licence může uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce Společenství, která je předmětem licence, i když tato licence nebyla zapsána do rejstříku.

27 S ohledem na tuto odpověď není namístě odpovídat na druhou otázku.

K nákladům řízení

28 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (sedmý senát) rozhodl takto:

Článek 23 odst. 1 první věta nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že nabyvatel licence může uplatnit nároky vyplývající z porušení práv k ochranné známce Společenství, která je předmětem licence, i když tato licence nebyla zapsána do rejstříku ochranných známek Společenství.

Podpisy.