



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 22. septembra 2016*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Ochranná známka Európskej únie — Jednotný charakter — Konštatovanie pravdepodobnosti zámény iba v časti Únie — Územná pôsobnosť zákazu stanovená v článku 102 uvedeného nariadenia“

Vo veci C-223/15,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší regionálny súd Düsseldorf, Nemecko) z 12. mája 2015 a doručený Súdnemu dvoru 18. mája 2015, ktorý súvisí s konaním:

combit Software GmbH

proti

Commit Business Solutions Ltd,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia C. Toader, A. Rosas, A. Prechal, a E. Jarašiūnas,

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomník: M. Aleksejev, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 3. marca 2016,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- combit Software GmbH, v zastúpení: J. Vogtmeier, Rechtsanwältin,
- Commit Business Solutions Ltd, v zastúpení: C. Thomas, Rechtsanwalt,
- poľská vláda, v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca,
- Európska komisia, v zastúpení: J. Samnadda a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 25. mája 2016,

vyhlásil tento rozsudok

* Jazyk konania: nemčina.

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochranej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).
- 2 Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťami combit Software GmbH a Commit Business Solutions Ltd v súvislosti s konaním, ktoré má za cieľ zakázať spoločnosti Commit Business Solutions Ltd používať určité slovné označenie.

Právny rámec

- 3 Nariadenie č. 207/2009 bolo s účinnosťou od 23. marca 2016 zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie č. 207/2009 a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochranej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21). Vzhľadom na čas, kedy nastali skutkové okolnosti vo veci samej, sa však tento návrh na začatie prejudiciálneho konania posudzuje s ohľadom na nariadenie č. 207/2009 tak, ako bolo v platnosti pred touto zmenou a doplnením (ďalej len „nariadenie č. 207/2009“).

- 4 Podľa odôvodnenia 3 nariadenia č. 207/2009:

„Na účely sledovania... cieľov [Európskej] Úni[e] sa javí nevyhnutným prijatie... režimu... pre ochranné známky, na základe ktorého môžu podniky prostredníctvom jedného procesného systému nadobudnúť ochranné známky EÚ, ktorým sa bude poskytovať jednotná ochrana a ktorý bude účinný na celom území Úni[e]. Zásada jednotného charakteru ochranej známky EÚ určená takýmto spôsobom by sa mala uplatňovať, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.“

- 5 Článok 1 ods. 2 tohto nariadenia stanovuje:

„Ochranná známka Európskej únie má jednotný charakter. Má rovnaké účinky v celej Únii: môže byť zapísaná, prevedená, možno sa jej vzdať, zrušiť ju alebo vyhlásiť za neplatnú a jej používanie môže byť zakázané len na území celej Únie. Táto zásada platí, pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené inak.“

- 6 Podľa článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia:

„Na základe námietky majiteľa skoršej ochranej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:

...

- b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámieny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.“

- 7 Článok 9 ods. 1 tohto nariadenia v znení účinnom v čase skutkových okolností sporu vo veci samej stanovuje:

„K ochrannej známke [Európskej únie] vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

...

- b) akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou [Európskej únie] a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou [Európskej únie] a označením, existuje pravdepodobnosť zámenny verejnosťou; pravdepodobnosť zámenny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

...“

- 8 Článok 95 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„Členské štáty určia na svojich územiach čo najobmedzenejší počet národných súdov a tribunálov prvého a druhého stupňa (ďalej len ‚súdy pre ochranné známky EÚ‘), ktoré budú plniť funkcie pridelené na základe tohto nariadenia.“

- 9 Podľa článku 96 tohto nariadenia:

„Súdy pre ochranné známky EÚ majú výlučnú právomoc:

- a) vo veciach všetkých žalôb o porušení, a pokiaľ to pripúšťa vnútroštátne právo, žalôb pre hrozbu porušení ochranných známk EÚ;

...“

- 10 Článok 97 tohto nariadenia znie:

„1. ... konania vo veci žalôb a návrhov uvedených v článku 96 [budú] prebiehať na súdoch toho členského štátu, v ktorom má odporca trvalý pobyt, alebo pokiaľ nemá trvalý pobyt v žiadnom členskom štáte, potom v tom, v ktorom má podnik.“

2. Ak odporca nemá ani trvalý pobyt, ani podnik v žiadnom členskom štáte, budú takéto konania prebiehať na súdoch členského štátu, v ktorom má trvalý pobyt žalobca, alebo ak nemá trvalý pobyt v žiadnom členskom štáte, potom v tom, v ktorom má podnik.“

...“

- 11 Článok 98 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„Súd pre ochranné známky EÚ, ktorého právomoc vychádza z článku 97 ods. 1 až 4, má právomoc rozhodovať o:

- a) porušení, ku ktorému došlo alebo hrozí, že k nemu dôjde na území ktoréhokoľvek členského štátu;

...“

12 Článok 102 ods. 1 tohto nariadenia stanovuje:

„Ak súd pre ochranné známky EÚ zistí, že odporca porušil alebo hrozil, že poruší ochrannú známku EÚ, vydá, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody tak neurobiť, príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v porušovaní alebo hrozbe porušovania. V súlade so svojím vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.“

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

- 13 Spoločnosť combit Software, založená podľa nemeckého práva, je majiteľkou nemeckej slovnej ochrannej známky a slovnej ochrannej známky Európskej únie combit pre výrobky a služby v oblasti informatiky. Činnosti tejto spoločnosti sa týkajú najmä vývoja softvéru a jeho uvádzania na trh.
- 14 Spoločnosť Commit Business Solutions, založená podľa izraelského práva, predáva v mnohých krajinách prostredníctvom svojej internetovej stránky www.commitcrm.com softvér pod slovným označením „Commit“. V čase skutkových okolností sporu vo veci samej boli ponuky predaja dostupné v nemeckom jazyku a softvér, ktorý predávala, mohol byť po nákupe dodaný do Nemecka.
- 15 Spoločnosť combit Software, ako majiteľka ochranných známk combit, podala na základe článku 97 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 proti spoločnosti Commit Business Solutions na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) žalobu. Táto spoločnosť sa primárne domáhala, aby vzhľadom na ochrannú známku Európskej únie, ktorej je majiteľkou, bol spoločnosti Commit Business Solutions uložený zákaz používania slovného označenia „Commit“ v Únii pre softvér, ktorý uvádzala na trh. Subsidiárne sa s odvolaním na nemeckú ochrannú známku, ktorej je majiteľkou, domáhala, aby bol rovnakej spoločnosti uložený zákaz používania tohto slovného označenia v Nemecku.
- 16 Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) zamietol primárny návrh spoločnosti combit Software, ale vyhovel jej subsidiárnemu návrhu.
- 17 Keďže sa combit Software domnievala, že Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) mal uložiť spoločnosti Commit Business Solutions zákaz používania slovného označenia „Commit“ v celej Únii, podala na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) odvolanie.
- 18 Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) zastáva názor, že používanie slovného označenia „Commit“ spoločnosťou Commit Business Solutions vyvoláva u priemerného nemecky hovoriaceho spotrebiteľa pravdepodobnosť zámieny s ochrannou známkou combit.
- 19 Naopak takáto pravdepodobnosť zámieny neexistuje u priemerného anglicky hovoriaceho spotrebiteľa. Priemerný anglicky hovoriaci spotrebiteľ môže totiž ľahko rozoznať existenciu významového rozdielu medzi na jednej strane anglickým slovesom *to commit* a na druhej strane pojmom „combit“, keďže toto druhé slovo sa skladá z písmen „com“ ako *computer* a písmen „bit“ ako *binary digit*. Fonetická podobnosť medzi „Commit“ a „combit“ sa tak u uvedeného anglicky hovoriaceho spotrebiteľa neutralizuje týmto významovým rozdielom.
- 20 Tento súd rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámieny v nemecky hovoriacich členských štátoch, zatiaľ čo v anglicky hovoriacich členských štátoch takáto pravdepodobnosť neexistuje.
- 21 Tento súd sa pýta, ako sa má v takejto situácii vykonávať zásada jednotného charakteru ochrannej známky Európskej únie uvedená v článku 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, najmä vzhľadom na posúdenie pravdepodobnosti zámieny a uloženie príkazu o zákaze stanovenom v článku 102 ods. 1 tohto nariadenia.

- 22 Za týchto podmienok Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf) rozhodol prerušiť konanie a položil Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Aké následky má pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi slovnou ochrannou známkou Európskej únie a označením, v súvislosti s ktorým sa namieta porušenie práv z uvedenej ochrannej známky, to, že z hľadiska priemerného spotrebiteľa sa v jednej časti členských štátov prostredníctvom významového rozdielu neutralizuje zvuková podobnosť ochrannej známky s označením, ale z pohľadu priemerného spotrebiteľa v iných členských štátoch toto neutralizovanie nenastalo:

- a) Je pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny rozhodujúce hľadisko priemerného spotrebiteľa v jednej časti členských štátov alebo v inej časti členských štátov alebo hľadisko fiktívneho priemerného spotrebiteľa vo všetkých členských štátoch?
- b) Ak existuje pravdepodobnosť zámeny len v jednej časti členských štátov, má sa konštatovať alebo zamietnuť porušenie práv z ochrannej známky Európskej únie pre celé územie Európskej únie alebo sa má [v takom prípade rozlišovať] medzi jednotlivými členskými štátmi?“

O prejudiciálnej otázke

- 23 Vnútroštátny súd sa svojou otázkou v podstate pýta, či sa majú článok 1 ods. 2, článok 9 ods. 1 písm. b) a článok 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vykladať v tom zmysle, že keď súd pre ochranné známky Európskej únie zistí, že používaním označenia existuje pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou Európskej únie na časti územia Únie, ale takáto pravdepodobnosť zámeny neexistuje v inej časti tohto územia, musí tento súd rozhodnúť, že prišlo k porušeniu výlučného práva vyplývajúceho z tejto ochrannej známky a vydať príkaz zakazujúci uvedené používanie na celom území Únie.
- 24 V tejto súvislosti treba na úvod uviesť, že vo veci, akou je vec v spore vo veci samej, v ktorej je rozhodujúci súd v postavení súdu pre ochranné známky Európskej únie a rozhoduje o žalobe podanej na základe článku 97 ods. 1 až 4 nariadenia č. 207/2009, má tento súd v súlade s článkom 98 ods. 1 tohto nariadenia právomoc preskúmať existenciu porušenia, ku ktorému došlo alebo hrozí, že k nemu dôjde, na území ktoréhokolvek členského štátu.
- 25 V prípade, ako je ten vo veci samej, že súd pre ochranné známky Európskej únie v rámci tejto právomoci rozhodne, že používaním označenia existuje v časti Únie pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou Európskej únie, zatiaľ čo v inej časti Únie rovnaké používanie takúto pravdepodobnosť nespôsobuje, takýto súd nemôže rozhodnúť o neexistencii porušenia výlučného práva vyplývajúceho z tejto ochrannej známky. Naopak, prináleží mu konštatovať, že existuje narušenie funkcie uvedenej ochrannej známky ako označenia pôvodu a následne prišlo k porušeniu výlučného práva vyplývajúceho z tejto ochrannej známky.
- 26 V tomto kontexte vo veci týkajúcej sa práva majiteľa ochrannej známky Európskej únie Súdny dvor už rozhodol na námietku podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 voči zápisu podobnej ochrannej známky Európskej únie, ktorá vytvárala existenciu pravdepodobnosti zámeny, že takáto námietka sa musí prijať, pokiaľ je existencia pravdepodobnosti zámeny preukázaná v časti Únie, pričom touto časťou môže byť napríklad územie určitého členského štátu (pozri v tomto zmysle rozsudky z 18. septembra 2008, Armacell/ÚHVT, C-514/06 P, neuvverejnený, EU:C:2008:511, body 56 a 57, ako aj uznesenie zo 16. septembra 2010, Dominio de la Vega/ÚHVT, C-459/09 P, neuvverejnené, EU:C:2010:533, body 30 a 31).
- 27 Analogické riešenie treba použiť vo veciach týkajúcich sa práva majiteľa ochrannej známky Európskej únie na zákaz používania označenia, pri ktorom existuje pravdepodobnosť zámeny. Článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 chráni majiteľa ochrannej známky Európskej únie proti akémukoľvek používaniu, ktoré zasahuje alebo môže zasiahnuť do funkcie tejto ochrannej známky ako označenia

pôvodu [pozri, pokiaľ ide o článok 5 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 24), ktorého znenie je rovnaké so znením článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, rozsudok z 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, bod 27 a citovanú judikatúru]. Tento majiteľ má teda nárok na zákaz takéhoto používania, hoci toto používanie zasahuje do tejto funkcie iba v časti Únie.

- 28 Z vyššie uvedených bodov vyplýva, že pravdepodobnosť zámény v nemecky hovoriacej časti Únie, tak ako ju konštatoval v prejednávanej veci vnútroštátny súd, musí viesť súd pre ochranné známky Európskej únie, ktorý uvedenú vec prejednáva, k rozhodnutiu o porušení výlučného práva vyplývajúceho z dotknutej ochrannej známky.
- 29 V súlade s článkom 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 musí súd, ktorý k takémuto záveru dospeje, vydať príkaz, ktorým sa zakazuje pokračovať v porušovaní alebo hrozbe porušovania. Hoci je podľa tohto ustanovenia pravda, že existencia „osobitných dôvodov“ môže odôvodniť nevydanie takéhoto príkazu, takúto výnimku treba vykladať, ako to už Súdny dvor rozhodol, reštriktívne a týka sa iba určitých výnimočných situácií, ktoré v spore vo veci samej nenastali (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 14. decembra 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, bod 30, a z 22. júna 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, bod 33).
- 30 S cieľom zabezpečiť jednotnú ochranu, ktorú má ochranná známka Európskej únie na celom území Únie, sa pôsobnosť zákazu pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením tejto známky v zásade vzťahuje na celé územie Európskej únie [pozri, pokiaľ ide o nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), ktoré bolo zrušené a nahradené nariadením č. 207/2009, rozsudok z 12. apríla 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, body 39 až 44].
- 31 Ako však vyplýva z bodu 48 rozsudku z 12. apríla 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), v takých prípadoch, akým je spor vo veci samej, keď súd pre ochranné známky Európskej únie konštatuje, že používanie sporného podobného označenia pre výrobky zhodné s výrobkami, pre ktoré bola dotknutá ochranná známka Európskej únie zapísaná, nespôsobuje, najmä z jazykových dôvodov, žiadnu pravdepodobnosť zámény v určitej časti územia Únie a nemôže tak zasiahnuť do funkcie tejto ochrannej známky ako označenia pôvodu, musí tento súd obmedziť územnú pôsobnosť uvedeného zákazu.
- 32 Pokiaľ totiž súd pre ochranné známky Európskej únie rozhodne, že na základe dôkazov, ktoré mu musí v zásade predložiť žalovaný, neexistuje pravdepodobnosť zámény v časti Únie, nemôže byť zákonné uvádzanie na trh vyplývajúce z používania dotknutého označenia v tejto časti Únie zakázané. Ako to uviedol generálny advokát v bodoch 25 až 27 svojich návrhov, takýto zákaz by išiel nad rámec výlučného práva vyplývajúceho z ochrannej známky Európskej únie, keďže toto právo majiteľovi tejto ochrannej známky iba umožňuje chrániť svoje osobitné záujmy ako také, čiže aby sa zaručilo, že táto ochranná známka bude schopná plniť svoje funkcie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. apríla 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, body 46 a 47).
- 33 Konštatovanie neexistencie pravdepodobnosti zámény v časti Únie musí vychádzať v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora iba z posúdenia všetkých relevantných okolností dotknutej veci. Posúdenie musí zahŕňať vizuálne, fonetické alebo koncepčné porovnanie kolidujúcich označení, konkrétne s prihliadnutím na ich rozlišovacie a dominantné prvky (rozsudok z 25. júna 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, bod 23 a citovaná judikatúra).
- 34 Okrem toho treba, aby časť Únie, vo vzťahu ku ktorej dotknutý súd pre ochranné známky Európskej únie konštatoval neexistenciu zásahu alebo možnosti zásahu do funkcií ochrannej známky, bola vymedzená týmto súdom presne, aby z príkazu vydaného podľa článku 102 nariadenia č. 207/2009 jednoznačne vyplývalo, ktorej časti územia Únie sa zákaz používania dotknutého označenia netýka.

Pokiaľ, ako je to tak v prejednávanej veci, tento súd má úmysel vylúčiť zo zákazu používania určité jazykové oblasti Únie, akými sú oblasti označené pojmom „anglicky hovoriace“, prináleží mu úplným spôsobom spresniť, ktorých oblastí sa tento pojem týka.

- 35 Výklad, podľa ktorého sa zákaz používania označenia, pri ktorom existuje pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou Európskej únie, uplatňuje na celom území Únie, s výnimkou časti tohto územia, pre ktorú bola konštatovaná neexistencia takejto pravdepodobnosti zámeny, nezasahuje do jednotného charakteru ochrannej známky Európskej únie stanoveného v článku 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, keďže zachováva právo majiteľa tejto ochrannej známky zakázať akékoľvek používanie zasahujúce do vlastných funkcií tejto ochrannej známky.
- 36 Vzhľadom na vyššie uvedené treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 1 ods. 2, článok 9 ods. 1 písm. b) a článok 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa majú vykladať v tom zmysle, že keď súd pre ochranné známky Európskej únie konštatuje, že používaním označenia existuje pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou Európskej únie na časti územia Únie, ale takáto pravdepodobnosť zámeny neexistuje v inej časti tohto územia, musí tento súd rozhodnúť, že prišlo k porušeniu výlučného práva vyplývajúceho z tejto ochrannej známky, a musí vydať príkaz zakazujúci uvedené používanie na celom území Únie, s výnimkou takej časti územia Únie, vo vzťahu ku ktorej bola konštatovaná neexistencia pravdepodobnosti zámeny.

O trovách

- 37 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

Článok 1 ods. 2, článok 9 ods. 1 písm. b) a článok 102 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že keď súd pre ochranné známky Európskej únie konštatuje, že používaním označenia existuje pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou Európskej únie na časti územia Európskej únie, ale takáto pravdepodobnosť zámeny neexistuje v inej časti tohto územia, musí tento súd rozhodnúť, že prišlo k porušeniu výlučného práva vyplývajúceho z tejto ochrannej známky, a musí vydať príkaz zakazujúci uvedené používanie na celom území Európskej únie, s výnimkou takej časti územia Európskej únie, vo vzťahu ku ktorej bola konštatovaná neexistencia pravdepodobnosti zámeny.

Podpisy