



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora)

19. októbra 2017\*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné a priemyselné vlastníctvo – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 96 písm. a) – Žaloba o porušení práv z ochrannej známky – Článok 99 ods. 1 – Domnienka platnosti – Článok 100 – Vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky – Vzťah medzi žalobou o porušení práv a vzájomným návrhom na vyhlásenie neplatnosti – Procesná autonómia“

Vo veci C-425/16,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd, Rakúsko) z 12. júla 2016 a doručený Súdnemu dvoru 1. augusta 2016, ktorý súvisí s konaním:

**Hansruedi Raimund**

proti

**Michaele Aignerovej**

SÚDNY DVOR (deviata komora),

v zložení: E. Juhász, vykonávajúci funkciu predsedu deviatej komory, sudcovia K. Jürimäe a C. Lycourgos (spravodajca),

generálny advokát: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- H. Raimund, v zastúpení: C. Hadeyer, Rechtsanwalt,
- M. Aigner, v zastúpení: F. Gütlbauer, S. Sieghartsleitner a M. Pichlmair, Rechtsanwälte,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 20. júna 2017,

vyhlásil tento

\* Jazyk konania: nemčina.

## Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 99 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Hansruedim Raimundom a pani Michaelou Aignerovou, ktorého predmetom je žaloba o porušení práv zo slovnej ochrannej známky Európskej únie, ako aj vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky.

### Právny rámec

- 3 Podľa odôvodnenia 16 nariadenia č. 207/2009 „rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok [Európskej únie] musia mať účinky a musia sa vzťahovať na celé územie [Európskej únie], keďže toto je jediný spôsob, ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov a Úradu [Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)] a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok [Európskej únie]“.

- 4 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 Únii]. Táto zásada platí, pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené inak.“

- 5 V súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia sa ochranná známka Európskej únie nadobúda zápisom.

- 6 Článok 52 nariadenia č. 207/2009, nazvaný „Absolútne dôvody neplatnosti“, vo svojom odseku 1 písm. b) stanovuje:

„1. Ochranná známka [Európskej únie] sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného [EUIPO] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

...

b) ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

...“

- 7 Článok 96 písm. a) a d) tohto nariadenia stanovuje:

„Súdy pre ochranné známky [Európskej únie] majú výlučnú právomoc:

a) vo veciach všetkých žalôb o porušení, a pokiaľ to pripúšťa vnútroštátne právo, žalôb pre hrozbu porušenia ochranných známok [Európskej únie];

...

d) vo veciach vzájomných návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky [Európskej únie] na základe článku 100.“

- 8 Článok 99 uvedeného nariadenia, nazvaný „Domnienka platnosti – obhajoba vo veci samej“, v odseku 1 stanovuje:

„Súdy pre ochranné známky [Európskej únie] zaobchádzajú s ochrannou známkou [Európskej únie] ako s platnou, pokiaľ jej platnosť nebude spochybnená odporcom formou vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti.“

- 9 Podľa znenia článku 100 nariadenia č. 207/2009:

„1. Vzájomný návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa môže opierať iba o dôvody zrušenia alebo neplatnosti uvedené v tomto nariadení.

2. Súd pre ochranné známky [Európskej únie] zamietne vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, pokiaľ rozhodnutie prijaté [EUIPO], týkajúce sa toho istého predmetu a toho istého žalobného dôvodu a zahŕňajúce tých istých účastníkov konania, už nadobudlo právoplatnosť.

...

4. Súd pre ochranné známky [Európskej únie], na ktorý bol podaný vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky [Európskej únie], informuje [EUIPO] o dni podania vzájomného návrhu. [EUIPO] zaznamená túto skutočnosť do registra ochranných známk [Európskej únie].

...

6. Ak súd pre ochranné známky [Európskej únie] vynesie rozsudok vo veci vzájomného návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky [Európskej únie], ktorý nadobudol právoplatnosť, kópia rozhodnutia sa zašle [EUIPO]. Ktorýkoľvek účastník konania môže požadovať informácie o takomto zaslaní. [EUIPO] uvedie rozsudok v registri ochranných známk [Európskej únie] v súlade s ustanoveniami vykonávacieho nariadenia.

...“

- 10 V článku 104 ods. 1 a 2 tohto nariadenia sa uvádza:

„1. Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, súd pre ochranné známky [Európskej únie], ktorý koná o žalobe uvedenej v článku 96, okrem žaloby na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ochrannej známky [Európskej únie] už napadla pred iným súdom pre ochranné známky [Európskej únie] na základe vzájomného návrhu alebo ak bol na [EUIPO] už podaný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti.

2. Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, [EUIPO], ktorý koná o návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ochrannej známky [Európskej únie] už napadla na základe vzájomného návrhu pred súdom pre ochranné známky [Európskej únie]. Avšak na návrh jedného z účastníkov konania pred súdom pre ochranné známky [Európskej únie] môže tento súd po vypočutí ostatných účastníkov konania konanie prerušiť. V takom prípade [EUIPO] pokračuje v prerušenom konaní.“

## Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 11 Majiteľ slovnej ochranej známky Európskej únie Baucherlwärmer pán Raimund predáva približne od roku 2000 pod týmto označením byliny pre prípravok na báze alkoholu. Pani Aignerová takisto ponúka na predaj bylinnú zmes na vylúhovanie vo vysoko percentnom alkohole, ktorú rovnako označuje ako Baucherlwärmer.
- 12 Pán Raimund podal na Handelsgericht Wien (Obchodný súd Viedeň, Rakúsko) žalobu o porušení práv z ochranej známky Európskej únie, ktorej je majiteľom, a to s cieľom zakázať pani Aignerovej používať označenie „Baucherlwärmer“ pre výrobky a služby tried, na ktoré sa vzťahuje uvedená ochranná známka. Pani Aignerová, žalovaná vo veci samej, sa predovšetkým domnieva, že pán Raimund nadobudol uvedenú ochrannú známku v rozpore s dobrými mravmi a nie v dobrej viere a podala na tento súd vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti tej istej ochranej známky.
- 13 Handelsgericht Wien (Obchodný súd Viedeň) rozhodol prerušiť konanie o tomto vzájomnom návrhu, až kým sa právoplatne nerozhodne o žalobe o porušení práv, ktoré je predmetom sporu vo veci samej. Uznesenie, ktorým bolo prerušené konanie o vzájomnom návrhu, však bolo zrušené, a teda toto konanie ďalej pokračuje pred prvostupňovým súdom. Pokiaľ ide o žalobu o porušení práv, Handelsgericht Wien (Obchodný súd Viedeň) túto žalobu zamietol z dôvodu, že pán Raimund pri podávaní prihlášky ochranej známky Európskej únie nekonal v dobrej viere.
- 14 Po tom, čo Oberlandesgericht Wien (Vyšší krajský súd Viedeň, Rakúsko) v odvolacom konaní potvrdil rozsudok prvostupňového súdu, pán Raimund podal opravný prostriedok „Revision“ na Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd, Rakúsko).
- 15 Vnútroštátny súd sa domnieva, že žalobca vo veci samej pri nadobudnutí predmetnej ochranej známky Európskej únie skutočne nekonal v dobrej viere, a teda táto ochranná známka musí byť vyhlásená za neplatnú na základe článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Kládie si však otázku, ktorú vzniesol pán Raimund v rámci svojho opravného prostriedku, a to či súdy prvého a druhého stupňa môžu rozhodnúť o otázke nedostatku dobrej viery v súvislosti so žalobou o porušení práv z ochranej známky napriek tomu, že nebolo prijaté právoplatné rozhodnutie o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochranej známky.
- 16 Vzhľadom na to, že žalovaná vo veci samej uplatňuje absolútny dôvod neplatnosti v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ktorý, ako uvádza článok 99 ods. 1 tohto nariadenia, môže byť úspešne uplatnený v rámci konania o porušení práv iba vtedy, keď žalovaná podá vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti opierajúci sa o takýto dôvod, Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) sa pýta, či podanie vzájomného návrhu z dôvodu, že nadobudnutie práv z ochranej známky sa neuskutočnilo v dobrej viere, postačuje na to, aby bolo možné zamietnuť žalobu o porušení práv, hoci o tomto vzájomnom návrhu ešte nebolo rozhodnuté (prvá možnosť); alebo či žalobu o porušení práv možno z tohto dôvodu zamietnuť až vtedy, keď sa prinajmenšom súčasne vyhlási neplatnosť ochranej známky na základe vzájomného návrhu (druhá možnosť), alebo či námietka, že práva z ochranej známky neboli nadobudnuté v dobrej viere, môže byť v konaní o porušení práv úspešná iba vtedy, ak bola ochranná známka najprv právoplatne vyhlásená za neplatnú na základe vzájomného návrhu (tretia možnosť).
- 17 Vnútroštátny súd v spore vo veci samej uvádza, že vyhovie, resp. zamietnutie žaloby o porušení práv závisí výlučne od námietky neplatnosti. Tento súd navrhuje Súdnemu dvoru, aby sa stotožnil s druhou možnosťou v tom zmysle, že z článku 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2007 vyplýva, že žalobu o porušení práv možno pre existenciu dôvodu na vyhlásenie neplatnosti zamietnuť len vtedy, keď sa prinajmenšom súčasne vyhovie vzájomnému návrhu podanému pre ten istý dôvod. Vnútroštátny súd sa domnieva, že samotné podanie takéhoto vzájomného návrhu nebude stačiť, hoci na druhej strane nepovažuje za nevyhnutné čakať dovtedy, kým sa rozhodnutie o tomto vzájomnom návrhu stane právoplatným. Spresňuje, že prípadná existencia povinnosti vyčakať, kým rozhodnutie o vzájomnom

návrhu nadobudne právoplatnosť a prípadné spojenie konaní o žalobe o porušení práv a o vzájomnom návrhu, ako aj podmienky konania o opravnom prostriedku, by sa mali posudzovať iba s ohľadom na vnútroštátne procesné právo.

- 18 Vnútroštátny súd ešte poukazuje na to, že možnosť, ktorú navrhuje Súdnemu dvoru ako správnu, dokáže zabezpečiť, že námietka neplatnosti alebo zrušenia *inter partes*, uplatnená v konaní o porušení práv, môže byť úspešná len vtedy, keď sa ochranná známka z rovnakého dôvodu v konaní o vzájomnom návrhu vyhlási za neplatnú alebo zrušenú s účinkom *erga omnes*. Predovšetkým žalobca vo veci samej, ktorý v konaní o porušení práv prehral na prvom stupni, musí na dosiahnutie úspechu v odvolacom konaní napadnúť tak rozhodnutie o žalobe o porušení práv, ako aj rozhodnutie o vzájomnom návrhu. Ak by napadol len rozhodnutie o žalobe o porušení práv, jeho opravný prostriedok by nebol úspešný, pretože rozhodnutie o vzájomnom návrhu by nadobudlo právnu silu rozhodnutej veci a od tohto momentu by bránilo úspechu žaloby o porušení práv.
- 19 Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) však pripúšťa, že doslovné znenie alebo cieľ článku 99 nariadenia č. 207/2009 by mohli viesť k odlišnému výkladu, ako je ten, ktorý navrhuje.
- 20 Za týchto okolností Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru nasledujúce otázky:

- „1. Možno žalobu o porušení práv z ochrannej známky Európskej únie [článok 96 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009] na základe námietky, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere [článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009], zamietnuť, ak žalovaný síce podal vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie [článok 99 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009] založený na tejto skutočnosti, ale súd o danom vzájomnom návrhu ešte nerozhodol?
2. V prípade zápornej odpovede: Môže súd žalobu o porušení práv zamietnuť na základe námietky, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, ak prinajmenšom súčasne vyhovie vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti, alebo má s rozhodnutím o žalobe o porušení práv v každom prípade počítať, kým rozhodnutie o vzájomnom návrhu nadobudne právoplatnosť?“

## O prejudiciálnych otázkach

### O prvej otázke

- 21 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 má vykladať v tom zmysle, že žaloba o porušení práv z ochrannej známky podaná na súd pre ochranné známky Európskej únie podľa článku 96 písm. a) tohto nariadenia môže byť zamietnutá pre absolútny dôvod neplatnosti, akým je dôvod uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, ak tento súd ešte nevyhovел vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podala žalovaná v tomto konaní o porušení práv na základe článku 100 ods. 1 uvedeného nariadenia a ktorý je založený na tom istom dôvode neplatnosti.
- 22 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora pri výklade ustanovení práva Únie je potrebné zohľadniť nielen ich znenie, ale aj ich kontext a cieľ sledovaný právnou úpravou, ktorej sú súčasťou (rozsudky z 19. septembra 2000, Nemecko/Komisia, C-156/98, EU:C:2000:467, bod 50; z 25. októbra 2011, eDate Advertising a i., C-509/09 a C-161/10, EU:C:2011:685, bod 54, ako aj z 26. júla 2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, bod 73).
- 23 Pokiaľ ide o znenie článku 99 nariadenia č. 207/2009, nazvaného „Domnienka platnosti – obhajoba vo veci samej“ a nachádzajúceho sa v oddiele 2 Hlavy X tohto nariadenia, ktorý upravuje spory týkajúce sa porušenia práv a platnosti ochranných známok Európskej únie, tento článok vo svojom odseku 1

stanovuje, že súdy pre ochranné známky Európskej únie zaobchádzajú s ochrannou známkou Európskej únie ako s platnou, pokiaľ jej platnosť nebude spochybnená odporcom formou vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti.

- 24 Aj keď z tohto ustanovenia vyplýva, že na ochrannú známku Európskej únie sa vzťahuje domnienka platnosti, ktorá môže byť v rámci konania o porušení práv vyvrátená vzájomným návrhom na vyhlásenie neplatnosti, je potrebné konštatovať, že samotné znenie uvedeného ustanovenia neumožňuje určiť, či v prípade, ak sa žalovaná v konaní o žalobe o porušení práv bráni takejto žalobe námietkou neplatnosti ochrannej známky a navyše podá vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na tom istom dôvode, musí súd pre ochranné známky Európskej únie vyhovieť uvedenému vzájomnému návrhu predtým, ako bude môcť zamietnuť žalobu o porušení práv.
- 25 Pokiaľ ide o kontext, do ktorého bol vložený článok 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, je potrebné zdôrazniť, že článok 104 ods. 1 tohto nariadenia vyžaduje, aby s výnimkou prípadu, keď existujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, súd pre ochranné známky Európskej únie, ktorý koná o žalobe uvedenej v článku 96 nariadenia, prerušil konanie, ak sa platnosť ochrannej známky Európskej únie už napadla pred iným súdom pre ochranné známky Európskej únie alebo ak bol na EUIPO už podaný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti.
- 26 Výklad článku 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého podanie vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti na súd pre ochranné známky Európskej únie by postačovalo na to, aby tento súd mohol ešte pred rozhodnutím o tomto návrhu rozhodnúť o žalobe o porušení práv podanej na základe článku 96 písm. a) tohto nariadenia, ktorá sa opiera o rovnaký dôvod neplatnosti, ako je dôvod uvádzaný v tomto vzájomnom návrhu, by mal nelogický dôsledok, že pravidlá uvedeného nariadenia týkajúce sa vzájomnej súvislosti medzi spormi prejednáványmi pred rozdielnymi súdmi pre ochranné známky Európskej únie by boli prísnejšie ako pravidlá vzájomnej súvislosti medzi spormi prejednáványmi pred tým istým súdom pre ochranné známky Európskej únie.
- 27 Pokiaľ ide o cieľ sledovaný nariadením č. 207/2009, je potrebné pripomenúť, že článok 1 ods. 2 tohto nariadenia zakotvuje jednotný charakter ochrannej známky Európskej únie. Keďže ochranná známka vyvoláva na celom území Európskej únie rovnaké účinky, môže byť v súlade s týmto ustanovením zapísaná alebo prevedená, možno sa jej vzdať, zrušiť ju alebo vyhlásiť za neplatnú a jej používanie môže byť zakázané len na celom území Európskej únie.
- 28 V tejto súvislosti odôvodnenie 16 tohto nariadenia stanovuje, že rozhodnutia týkajúce sa platnosti ochranných známok Európskej únie musia byť účinné na celom území Európskej únie, keďže toto je jediný spôsob, ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov a EUIPO a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok Európskej únie.
- 29 Z cieľa uvedeného nariadenia teda vyplýva, že na účely zabezpečenia jednotného charakteru ochrannej známky Európskej únie má rozhodnutie súdu pre ochranné známky Európskej únie, ktorým bola v rámci vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 100 ods. 1 tohto nariadenia vyhlásená neplatnosť ochrannej známky Európskej únie, nevyhnutne účinky *erga omnes* na celom území Únie.
- 30 Účinky *erga omnes* takéhoto rozhodnutia sú navyše podporené tak článkom 100 ods. 6 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého súd pre ochranné známky Európskej únie má zaslať EUIPO kópiu rozhodnutia o vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie, ktoré nadobudlo právoplatnosť, ako aj pravidlami týkajúcimi sa súvisiacich žalôb uvedenými v článku 104 tohto nariadenia a pripomenutými v bode 25 tohto rozsudku.
- 31 Naproti tomu, ako uviedol generálny advokát v bode 64 svojich návrhoch, rozhodnutie takéhoto súdu vydané na základe žaloby o porušení práv má účinky výlučne *inter partes*, a teda po nadobudnutí právoplatnosti je toto rozhodnutie záväzná iba pre tie osoby, ktoré boli účastníkmi tohto konania.

- 32 Tak je to aj v spore vo veci samej, kde súd pre ochranné známky Európskej únie zamietol žalobu o porušení práv pre existenciu absolútneho dôvodu neplatnosti, ktorým bol nedostatok dobrej viery prihlasovateľa pri podávaní prihlášky ochrannej známky v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, bez toho, aby predtým rozhodol o vzájomnom návrhu na neplatnosť podaného žalovanou v tomto konaní.
- 33 Treba však zdôrazniť, že s ohľadom na jednotný charakter ochrannej známky Európskej únie, ako aj na cieľ zabrániť protirečiacim rozhodnutiam v danej oblasti, musí vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie opierajúce sa o takýto absolútny dôvod neplatnosti platiť pre všetkých v Únii a nie iba pre účastníkov konania o porušení práv. Z tejto požiadavky vyplýva, že dotknutý súd pre ochranné známky Európskej únie má rozhodnúť o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti pred rozhodovaním o žalobe o porušení práv.
- 34 Súd pre ochranné známky Európskej únie musí teda vyhovieť vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie, podanému v súlade s článkom 100 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 v rámci konania o žalobe o porušení práv z tej istej ochrannej známky v zmysle článku 96 písm. a) tohto nariadenia, a to predtým, ako bude môcť zamietnuť túto žalobu pre rovnaký absolútny dôvod neplatnosti.
- 35 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že článok 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že žaloba o porušení práv z ochrannej známky podaná na súd pre ochranné známky Európskej únie podľa článku 96 písm. a) tohto nariadenia nemôže byť zamietnutá pre absolútny dôvod neplatnosti, akým je dôvod uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, pokiaľ tento súd nevyhovelo vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podal žalovaný v konaní o porušení práv na základe článku 100 ods. 1 uvedeného nariadenia a ktorý je založený na tom istom dôvode neplatnosti.

### ***O druhej otázke***

- 36 Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa ustanovenia nariadenia č. 207/2009 majú vykladať v tom zmysle, že súd pre ochranné známky Európskej únie môže zamietnuť žalobu o porušení práv podľa článku 96 písm. a) tohto nariadenia pre absolútny dôvod neplatnosti, akým je dôvod uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, aj keď rozhodnutie o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti podanom podľa článku 100 ods. 1 tohto nariadenia a založenom na tom istom absolútnom dôvode neplatnosti, ešte nenadobudlo právoplatnosť.
- 37 Z odpovede na prvú otázku vyplýva, že s cieľom zabezpečiť jednotný charakter ochrannej známky Európskej únie a zabrániť protirečiacim rozhodnutiam článok 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vyžaduje, aby súd pre ochranné známky Európskej únie predtým, ako zamietne žalobu o porušení práv v zmysle článku 96 písm. a) tohto nariadenia, vyhovel vzájomnému návrhu podanému na základe článku 100 ods. 1 tohto nariadenia.
- 38 Ako však zdôraznil generálny advokát v bode 80 svojich návrhov, nariadenie č. 207/2009 neobsahuje žiadne pravidlo, ktoré by stanovovalo, že predtým, ako súd pre ochranné známky Európskej únie bude môcť zamietnuť žalobu o porušení práv, musí rozhodnutie, ktorým sa vyhovel vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti, nadobudnúť právoplatnosť, a ani žiadne pravidlo, ktoré by tomuto súdu zakazovalo pred zamietnutím žaloby o porušení práv počkať si, kým rozhodnutie, ktorým sa vyhovel vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti, nadobudne právoplatnosť.

- 39 Žiadne ustanovenie tohto nariadenia totiž neviaže oprávnenie súdu pre ochranné známky Európskej únie zamietnuť žalobu o porušení práv z ochrannej známky pre absolútny dôvod neplatnosti na podmienku, že rozhodnutie, ktorým tento súd z rovnakého dôvodu neplatnosti vyhovel vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti, musí nadobudnúť právoplatnosť, hoci takáto požiadavka je upravená v iných prípadoch v článku 100 uvedeného nariadenia.
- 40 V tomto kontexte je potrebné pripomenúť, že v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora v prípade neexistencie právnej úpravy Únie v danej oblasti majú byť vo vnútroštátnom právnom poriadku každého členského štátu na základe zásady procesnej autonómie členských štátov určené príslušné súdy a upravené procesné náležitosti týkajúce sa žalôb určených na zabezpečenie ochrany práv, ktoré osobám podliehajúcim súdnej právomoci vyplývajú z práva Únie, pričom však členské štáty v každom prípade nesú zodpovednosť za zabezpečenie účinnej ochrany týchto práv (pozri v tomto zmysle rozsudky z 30. septembra 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, bod 47, a z 27. júna 2013, Agroconsulting, C-93/12, EU:C:2013:432, bod 35).
- 41 Z toho dôvodu v súlade so zásadou lojálnej spolupráce, ktorá je zakotvená v článku 4 ods. 3 ZEÚ, procesné podmienky žalôb určených na zabezpečenie ochrany práv, ktoré osobám podliehajúcim súdnej právomoci vyplývajú z práva Únie, nemôžu byť menej výhodné ako procesné podmienky týkajúce sa podobných žalôb vnútroštátnej povahy (zásada ekvivalencie) a nesmú prakticky znemožniť alebo nadmerne sťažiť výkon práv, ktoré priznáva právny poriadok Únie (zásada efektivity) (rozsudky zo 16. decembra 1976, Rewe-Zentralfinanz a Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, bod 5; zo 14. decembra 1995, Peterbroeck, C-312/93, EU:C:1995:437, bod 12, ako aj z 27. júna 2013, Agroconsulting, C-93/12, EU:C:2013:432, bod 36).
- 42 Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že požiadavky vyplývajúce zo zásad ekvivalencie a efektivity platia okrem iného aj v prípade vymedzenia procesných podmienok upravujúcich žaloby založené na práve Únie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. júna 2013, Agroconsulting, C-93/12, EU:C:2013:432, bod 37 a citovanú judikatúru).
- 43 Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania v prejednávanej veci vyplýva, že podľa judikatúry Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) nemožno žalobu o porušení práv zamietnuť z dôvodu neplatnosti ochrannej známky Európskej únie, ak táto ochranná známka nie je prinajmenšom súčasne vyhlásená za neplatnú na základe vzájomného návrhu. Podľa tohto súdu má takáto požiadavka zabezpečiť, že námietka neplatnosti uplatnená v konaní o porušení práva, ktorá má účinky iba *inter partes*, môže byť úspešná len vtedy, keď sa ochranná známka Európskej únie na základe vzájomného návrhu z rovnakého dôvodu vyhlási za neplatnú s účinkami *erga omnes*.
- 44 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že ako zdôraznil generálny advokát v bode 86 svojich návrhov, v prípade, ako v prejednávanej veci, ak ten istý súd má rozhodovať súčasne o žalobe o porušení práv z ochrannej známky, ako aj o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky, koherencia s vlastným rozhodnutím o vzájomnom návrhu bude tomuto súdu brániť vydať protirečiacie rozhodnutie v rámci konania o žalobe o porušení práv.
- 45 Je síce pravda, že súd pre ochranné známky Európskej únie je povinný prv, než bude rozhodovať o žalobe o porušení, počkať na výsledok konania o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Ako však vnútroštátny súd správne uviedol, spájanie výsledku konania o žalobe o porušení práv so správaním účastníkov v súvislosti s odvolaniami proti rozhodnutiu, ktorými sa vyhovel vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti, by pravdepodobne viedlo k značným prieťahom v tomto konaní. V tejto súvislosti treba pripomenúť, ako zdôraznil generálny advokát v bode 89 svojich návrhov, že vzhľadom na to, že účastníkmi oboch konaní sú tie isté osoby, majú rovnaké prostriedky obrany a musia znášať dôsledky svojich činov. Možnosť, že niektorý z účastníkov konania bude chcieť následným podaním opravných prostriedkov oddialiť právoplatnosť rozhodnutí vydaných na danom stupni, nemôže mať prednosť pred povinnosťou súdu rozhodnúť spor, ktorý prejednáva.



- 46 V tomto smere skutočnosť, že súd pre ochranné známky Európskej únie rozhodne súčasne o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 100 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 a o žalobe o porušení práv podanej podľa článku 96 písm. a) tohto nariadenia, by mala zabezpečiť zásadu efektivity.
- 47 Pokiaľ ide o zásadu ekvivalencie, je potrebné zdôrazniť, že Súdny dvor v prejednávanej veci nemá nijaký dôvod pochybovať o súlade súdnej praxe, akou je prax Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) pripomenutá v bode 43 tohto rozsudku, s uvedenou zásadou, čo však prináleží overiť tomuto súdu.
- 48 Za týchto okolností je potrebné na druhú otázku odpovedať tak, že ustanovenia nariadenia č. 207/2009 sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby súd pre ochranné známky Európskej únie mohol zamietnuť žalobu o porušení práv z ochrannej známky podľa článku 96 písm. a) tohto nariadenia pre absolútny dôvod neplatnosti, akým je dôvod uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, aj keď rozhodnutie o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti, podanom podľa článku 100 ods. 1 tohto nariadenia a založenom na tom istom dôvode neplatnosti, ešte nenadobudlo právoplatnosť.

### O trovách

- 49 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym 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 (deviata komora) rozhodol takto:

1. Článok 99 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únii sa má vykladať v tom zmysle, že žaloba o porušení práv z ochrannej známky podaná na súd pre ochranné známky Európskej únie podľa článku 96 písm. a) tohto nariadenia nemôže byť zamietnutá pre absolútny dôvod neplatnosti, akým je dôvod uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, pokiaľ tento súd nevyhovел vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podal žalovaný v konaní o porušení práv na základe článku 100 ods. 1 tohto nariadenia a ktorý je založený na tom istom dôvode neplatnosti.
2. Ustanovenia nariadenia č. 207/2009 sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby súd pre ochranné známky Európskej únie mohol zamietnuť žalobu o porušení práv z ochrannej známky podľa článku 96 písm. a) tohto nariadenia pre absolútny dôvod neplatnosti, akým je dôvod uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, aj keď rozhodnutie o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti podanom podľa článku 100 ods. 1 tohto nariadenia a založenom na tom istom dôvode neplatnosti, ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Podpisy