



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora)

z 8. júna 2023 *

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Spory pred vnútroštátnym súdom – Právomoc súdov pre ochranné známky Európskej únie – Nariadenie (EÚ) 2017/1001 – Článok 124 – Žaloba o porušení práv – Článok 128 – Vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti – Predmet tohto návrhu – Článok 129 ods. 3 – Procesné pravidlá, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky – Zásada procesnej autonómie“

Vo veci C-654/21,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajský súd Varšava, Poľsko) zo 7. októbra 2021 a doručený Súdnemu dvoru 28. októbra 2021, ktorý súvisí s konaním:

LM

proti

KP,

SÚDNY DVOR (desiata komora),

v zložení: predseda desiatej komory D. Gratsias (spravodajca), sudcovia M. Ilešič a Z. Csehi,

generálny advokát: G. Pitruzzella,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- LM, v zastúpení: R. Ratajczak, advokat,
- KP, v zastúpení: E. Jaroszyńska-Kozłowska, radca právny a Z. Słupicka, radca právny,
- poľská vláda, v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca,
- Európska komisia, v zastúpení: S. L. Kaléda a P. Němečková, splnomocnení zástupcovia,

* Jazyk konania: poľština.

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 124 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1) v spojení s jeho článkom 128 ods. 1 tohto nariadenia, ako aj článku 129 ods. 3 tohto nariadenia.
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi LM a KP, 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

Právo Únie

- 3 Podľa odôvodnení 4 a 32 nariadenia 2017/1001:

„(4) ... sa javí nevyhnutným prijatie spoločného režimu [Európskej únie] pre ochranné známky, na základe ktorého môžu podniky prostredníctvom jedného procesného systému nadobudnúť ochranné známky EÚ, ktorým sa bude poskytovať jednotná ochrana a ktoré budú účinné na celom území [Európskej únie]. Zásada jednotného charakteru ochrannej známky EÚ určená takýmto spôsobom by sa mala uplatňovať, pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak.

...

(32) Je nevyhnuté, aby rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok EÚ mali účinky a vzťahovali sa na celé územie Únie, keďže toto je jediný spôsob, ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov a úradu [Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)] a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok EÚ. Ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 [z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, s. 1)] by sa mali uplatňovať na všetky žaloby týkajúce sa ochranných známok EÚ okrem prípadov, keď sa toto nariadenie od týchto pravidiel odchyľuje.“
- 4 Článok 1 nariadenia 2017/1001, nazvaný „Ochranná známka Európskej únie“, v odseku 2 stanovuje:

„Ochranná známka EÚ má jednotný charakter. Má rovnaké účinky v celej Únii: môže byť zapísaná, prevedená, možno sa jej vzdať, alebo môže byť predmetom rozhodnutia o zrušení práv majiteľa alebo môže byť vyhlásená za neplatnú a jej používanie môže byť zakázané len na území celej Únie. Táto zásada platí, pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené inak.“

5 V súlade s článkom 6 tohto nariadenia, nazvanom „Spôsoby nadobudnutia ochrannej známky EÚ“, sa ochranná známka Európskej únie nadobúda zápisom.

6 Článok 7 uvedeného nariadenia, nazvaný „Absolútne dôvody zamietnutia“, v odsekoch 1 a 2 stanovuje:

„1. „Do registra sa nezapíšu:

...

- b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;
- c) ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb;
- d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zachovávaných a zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach;
- e) označenia, ktoré sú tvorené výlučne týmito prvkami:
 - i) tvar alebo iná vlastnosť, ktoré vyplývajú z povahy samotného tovaru;
 - ii) tvar alebo iná vlastnosť tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku;
 - iii) tvar alebo iná vlastnosť, ktoré dodávajú tovaru podstatnú hodnotu;
- f) ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi;
- g) ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;

...

- j) ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát a ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu a zemepisných označení;
- k) ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia a ktorými sa ustanovuje ochrana tradičných označení vín;
- l) ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia a ktorými sa ustanovuje ochrana zaručených tradičných špecialít;
- m) ochranné známky, ktoré pozostávajú zo staršieho názvu odrody rastlín zapísaného v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom, alebo medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát, ktorými sa ustanovuje ochrana práv k odrodám rastlín, alebo ho vo svojich podstatných prvkoch reprodukovujú, a ktoré sa týkajú odrôd rastlín rovnakého alebo úzko príbuzného druhu.

2. Odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Únie.“

7 Článok 59 nariadenia 2017/1001, nazvaný „Absolútne dôvody neplatnosti“, stanovuje:

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

- a) ak bola ochranná známka [Európskej únie] zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7;
- b) ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

2. Ak bola ochranná známka EÚ zapísaná v rozpore s ustanovením článku 7 ods. 1 písm. b), c) alebo d), nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak v dôsledku spôsobu používania nadobudla po zápise rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

3. Ak dôvod neplatnosti existuje iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka EÚ zapísaná, ochranná známka sa vyhlási za neplatnú len pre tieto tovary a služby.“

8 Článok 63 tohto nariadenia s názvom „Návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti“ v odsekoch 1 a 3 stanovuje:

„1. Návrh na zrušenie práv majiteľa ochrannej známky EÚ alebo na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú môžu predložiť [EUIPO]:

- a) ak sa uplatňujú články 58 a 59, všetky fyzické a právnické osoby a každá skupina alebo orgán zriadený na účely zastupovania záujmov výrobcov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorí majú na základe práva, ktoré takéto podávanie riadi, procesnú spôsobilosť;

...

3. Návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti nie je prípustný, ak o návrhu týkajúcom sa rovnakého predmetu a dôvodu žaloby a tých istých účastníkov konania rozhodol vo veci samej buď [EUIPO], alebo súd pre ochranné známky EÚ podľa článku 123 a rozhodnutie [EUIPO] alebo daného súdu o uvedenom návrhu nadobudlo právoplatnosť.“

9 Článok 123 uvedeného nariadenia, nazvaný „Súdy pre ochranné známky EÚ“, v odseku 1 stanovuje:

„Členské štáty určia na svojich územiach čo najobmedzenejší počet národných súdov a tribunálov prvého a druhého stupňa, ktoré budú plniť funkcie im pridelené na základe tohto nariadenia.“

10 Článok 124 tohto nariadenia, nazvaný „Právomoc súdov vo veciach porušenia práv a platnosti“, znie:

„Súdy pre ochranné známky EÚ majú výlučnú právomoc:

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

...

d) vo veciach vzájomných návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ na základe článku 128.“

11 Článok 127 nariadenia 2017/1001 s názvom „Domnienka platnosti – obhajoba vo veci samej“ v odseku 1 stanovuje:

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

12 Článok 128 tohto nariadenia, nazvaný „Vzájomné návrhy“, stanovuje:

„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 EÚ 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 EÚ, na ktorý bol podaný vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú, nezačne s preskúmaním vzájomného návrhu skôr, než zainteresovaný účastník konania alebo súd informuje [EUIPO] o dni podania vzájomného návrhu. [EUIPO] túto informáciu zaznamená do registra. Ak sa pred podaním vzájomného návrhu podal už na [EUIPO] návrh na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú, [EUIPO] o tom informuje súd, ktorý konanie preruší v súlade s článkom 132 ods. 1, až kým sa neprijme právoplatné rozhodnutie o návrhu alebo kým sa návrh nevezme späť.

...

6. Ak súd pre ochranné známky EÚ vynesie rozsudok vo veci vzájomného návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky EÚ za neplatnú a tento rozsudok nadobudne právoplatnosť, kópiu rozsudku zašle [EUIPO] bezodkladne buď súd, alebo ktorýkoľvek z účastníkov vnútroštátneho konania. [EUIPO] alebo ktorýkoľvek zo zainteresovaných účastníkov konania môže požadovať informácie o takomto zaslaní. [EUIPO] uvedie rozsudok v registri a prijme opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s jeho výrokovou časťou.

7. Súd pre ochranné známky EÚ, ktorý koná o vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, môže na žiadosť majiteľa ochrannej známky EÚ a po vypočutí ostatných účastníkov konania prerušiť konanie a môže odporcu vyzvať, aby v lehote, ktorú určí, podal na [EUIPO] návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti. Ak návrh nepodá v tejto lehote, bude sa v konaní pokračovať; vzájomný návrh sa bude považovať za vzatý späť. Uplatní sa článok 132 ods. 3“

13 Podľa článku 129 uvedeného nariadenia s názvom „Uplatniteľné právo“:

„1. Súdy pre ochranné známky EÚ uplatňujú ustanovenia tohto nariadenia.

2. Vo všetkých otázkach ochranných známk, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení, príslušný súd pre ochranné známky EÚ uplatní príslušné vnútroštátne právo.

3. Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, súd pre ochranné známky EÚ uplatní procesné pravidlá, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky v tom členskom štáte, na ktorého území sa tento súd nachádza.“

- 14 Článok 132 toho istého nariadenia, nazvaný „Osobitné pravidlá týkajúce sa súvisiacich žalôb“, v odseku 1 stanovuje:

„Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, súd pre ochranné známky EÚ, ktorý koná o žalobe uvedenej v článku 124, 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 EÚ už napadla pred iným súdom pre ochranné známky EÚ na základe vzájomného návrhu alebo ak bol na úrade [EUIPO] už podaný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti.“

Poľské právo

- 15 Článok 204 ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (Občiansky súdny poriadok) zo 17. novembra 1964 (Dz. U. z roku 1964, č. 43, položka 296), v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“), stanovuje:

„§ 1. Vzájomný návrh je prípustný, ak nárok súvisí s návrhom žalobcu alebo ho možno započítať. Vzájomný návrh možno podať najneskôr vo vyjadrení k žalobe a ak toto vyjadrenie nebolo podané, v odpore proti rozsudku pre zmeškanie alebo na začiatku prvého pojednávania, ktoré bolo vytýčené alebo na ktoré bol žalovaný predvolaný.

§ 2. Vzájomný návrh sa predkladá na súde, na ktorý bola podaná hlavná žaloba. Ak však vzájomný návrh musí preskúmať krajský súd a vec bola predložená na okresnom súde, tento súd postúpi celú vec súdu príslušnému na rozhodovanie o vzájomnom návrhu.

§ 3. Ustanovenia týkajúce sa žaloby sa analogicky uplatnia na vzájomný návrh.“

- 16 Článok 479¹²² Občianskeho súdneho poriadku bol do tohto predpisu vložený prostredníctvom ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (zákon, ktorým sa mení Občiansky súdny poriadok a niektoré ďalšie zákony) z 13. februára 2020 (Dz. U. z roku 2020, položka 288), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2020. Tento článok uvádza:

„§ 1. Vzájomný návrh v sporoch o porušení práv k ochrannej známke alebo priemyselnému dizajnu je prípustný, ak obsahuje návrh na vyhlásenie neplatnosti alebo zrušenie ochrannej známky, alebo zápisu priemyselného dizajnu. Ustanovenia článku 204 sa uplatnia analogicky.

§ 2. Ustanovenia § 1 sa uplatňujú analogicky na návrhy na vyhlásenie neplatnosti alebo zrušenie kolektívnej ochrannej známky, kolektívneho práva k ochrannej známke, garančnej ochrannej známky, na uznanie ochrany medzinárodnej ochrannej známky na území Poľskej republiky a tiež na návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrany medzinárodného priemyselného vzoru na území Poľskej republiky.“

17 Článok 22 § 2 tohto zákona stanovuje:

„Ustanovenia týkajúce sa tohto konania sa neuplatňujú vo veciach začatých a neuzavretých na danom stupni alebo pred Sądem Najwyższym (Najvyšší súd, Poľsko) pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktoré by podliehali rozhodovaniu v rámci konania vo veciach duševného vlastníctva. Súd, ktorý má právomoc rozhodovať v takejto veci, zostáva príslušný podľa doterajších predpisov.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 18 LM je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie Multiselect (ďalej len „sporná ochranná známka“), zapísanej 5. júna 2018 pre výrobky a služby tried 9, 41 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení. Medzi tieto výrobky a služby patria okrem iného poradenstvo v oblasti vzdelávania, informácie o vzdelávaní, inštalácia a údržba softvéru, ako aj uverejňovanie textov a sprístupňovanie elektronických publikácií online.
- 19 KP ponúka od roku 2009 v rámci výkonu svojich činností príručky pre uchádzačov o službu v polícii, a to tak v tlačenej, ako aj digitálnej forme s cieľom pripraviť ich na psychologické testy, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka a ktoré predstavujú jednu z etáp uvedeného prijímacieho konania. KP propaguje svoju príručku na rôznych internetových stránkach.
- 20 Dňa 26. februára 2020 LM podal na Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajský súd Varšava, Poľsko), vnútroštátny súd, žalobu pre porušenie práv zo spornej ochrannej známky, ktorou sa domáhal, aby sa KP uložila povinnosť zdržať sa označovania touto ochrannou známkou tovarov a služieb, ktoré uvádza na trh, ako aj používania uvedenej ochrannej známky v akýchkoľvek oznámeniach týkajúcich sa uvádzania týchto výrobkov a služieb na trh.
- 21 V rámci tohto konania KP podal 30. júla 2020 podľa článku 59 ods. 1 nariadenia 2017/1001 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2 tohto nariadenia vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky pre časť tovarov a služieb, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná.
- 22 Rozsudkom zo 7. októbra 2021 vnútroštátny súd zamietol žalobu o porušení práv v celom rozsahu.
- 23 Pokiaľ ide o vzájomný návrh, tento súd sa pýta na rozsah preskúmania, ktoré má vykonať v prípade, ako vo veci samej, keď predmet vzájomného návrhu prekračuje rámec „prostriedku obrany“ uplatneného proti žalobe o porušení práv.
- 24 Zatiaľ čo sa návrhy hlavnej žaloby v prejednávanej veci totiž týkali len služieb a výrobkov uvádzaných na trh KP, rozsah vzájomného návrhu je výrazne širší, keďže KP sa dovoľáva neplatnosti spornej ochrannej známky v rozsahu, v akom sa vzťahuje nielen na výrobky a služby uvedené v hlavnej žalobe, ale aj na iné výrobky a služby.
- 25 Vnútroštátny súd si tak kladie otázku, či sa na každý návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky bez ohľadu na jeho skutočnú súvislosť s konaním o porušení práv vzťahuje pojem „vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti“ v zmysle článku 124 písm. d) a článku 128 ods. 1 nariadenia 2017/1001 alebo či sa má tento pojem vykladať v tom zmysle, že pokrýva len návrhy, ktoré majú „účinnú súvislosť“ s konaním o porušení práv, a teda také, ktoré patria do „rámcu vymedzeného žalobou o porušení práv“.

- 26 Vnútroštátny súd sa domnieva, že ak by sa pripustilo, že vzájomný návrh nemusí mať „skutočnú súvislosť“ s konaním o porušení práv, hrozilo by, že v hlavnom konaní by „dominoval“ vzájomný návrh, ktorý by tak stratil svoju povahu prostriedku obrany proti návrhom uplatneným v hlavnej žalobe. Uprednostňuje výklad pojmu „vzájomný návrh“ v tom zmysle, že sa ním môžu označovať len návrhy, ktoré skutočne majú súvislosť so žalobou o porušení práv, čo je súvislosť, ktorá nie je „určená obsahom práv zo [spornej] ochrannej známky ani oblasťami činnosti žalovaného, ale obsahom návrhov formulovaných v rámci žaloby [o porušení práv]“.
- 27 Vnútroštátny súd sa domnieva, že uvedenému nasvedčujú na jednej strane zásada procesnej autonómie členských štátov a článok 129 ods. 3 nariadenia 2017/1001, a na druhej strane pravidlá upravujúce právomoc EUIPO a súdov pre ochranné známky Európskej únie, z ktorých vyplýva, že právomoc týchto súdov predstavuje výnimku v oblasti neplatnosti ochrannej známky Európskej únie.
- 28 Napokon vnútroštátny súd uvádza, že ku dňu podania žaloby o porušení práv vo veci samej poľské právo neupravovalo možnosť žalovaných v konaniach o porušení práv začatých majiteľmi ochranných známk zapísaných v Poľsku podať vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti, keďže článok 479¹²² Občianskeho súdneho poriadku z 13. februára 2020 ešte nenadobudol účinnosť k tomuto dátumu. Má teda pochybnosti, pokiaľ ide o otázku, či na účely sporu vo veci samej možno tieto ustanovenia považovať za „procesné pravidlá, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky“ v zmysle článku 129 ods. 3 nariadenia 2017/1001.
- 29 Za týchto podmienok Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajský súd Varšava) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

- „1. Má sa článok 124 písm. d) v spojení s článkom 128 ods. 1 nariadenia [2017/1001] vykladať v tom zmysle, že výraz ‚vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti‘ obsiahnutý v týchto ustanoveniach môže označovať návrh na vyhlásenie neplatnosti výlučne v rozsahu, v akom súvisí s návrhom žalobcu z titulu porušenia práv k ochrannej známke Európskej únie, čo vnútroštátnemu súdu umožňuje, aby neskúmal vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti v širšom rozsahu, ako je rozsah návrhu na vyhlásenie neplatnosti súvisiaceho s nárokom žalobcu z titulu porušenia práv?
2. Má sa článok 129 ods. 3 nariadenia [2017/1001] vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie – ktoré spomína ‚procesné pravidlá, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky‘ – sa vzťahuje na vnútroštátne procesné ustanovenia, ktoré by sa uplatňovali v konkrétnom konaní o porušení práv k ochrannej známke Európskej únie (a v konaní o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti), alebo sa tiež vzťahuje všeobecne na vnútroštátne procesné ustanovenia platné v právnom poriadku členského štátu – čo má význam vtedy, keď s ohľadom na dátum začatia konkrétneho konania o porušení práv k ochrannej známke Európskej únie neexistovali v právnom poriadku členského štátu procesné ustanovenia o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky týkajúce sa národných ochranných známk?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

- 30 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 124 písm. d) nariadenia 2017/1001 v spojení s článkom 128 ods. 1 tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie sa môže týkať všetkých práv, ktoré majiteľovi tejto ochrannej známky vyplývajú zo zápisu tejto ochrannej známky, bez toho, aby bol tento vzájomný návrh, pokiaľ ide o jeho predmet, obmedzený rámcom sporu definovaným žalobou o porušení práv.
- 31 Je potrebné uviesť, že v dôsledku chýbajúcej definície pojmu „vzájomný návrh“ v nariadení 2017/1001 sa tento pojem zvyčajne chápe ako označujúci vzájomnú žalobu, ktorú podal žalovaný v konaní začatom voči jeho osobe žalobcom pred tým istým súdom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. októbra 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, bod 36).
- 32 V tejto súvislosti z judikatúry vyplýva, že vzájomný návrh nemožno zamieňať s obyčajným prostriedkom obrany. Hoci bol podaný v rámci konania začatého prostredníctvom iného právneho prostriedku, ide o odlišný a samostatný návrh, ktorého procesné vybavenie je nezávislé od hlavného návrhu a môže tak pokračovať aj v prípade, ak hlavná žaloba žalobcu bola zamietnutá [rozsudok z 13. októbra 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, bod 38 a citovaná judikatúra].
- 33 Hoci sa teda pojem „vzájomný návrh“ v zmysle nariadenia 2017/1001 musí chápať ako opravný prostriedok, ktorý zostáva podmienený podaním žaloby pre porušenie práv a ktorý je v dôsledku toho spojený s touto žalobou, cieľom tohto opravného prostriedku je rozšíriť predmet sporu a dosiahnuť uznanie nároku, ktorý je vo vzťahu k hlavnému návrhu odlišný a samostatný, a to najmä na účely toho, aby sa vyhlásila neplatnosť dotknutej ochrannej známky (rozsudok z 13. októbra 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, bod 39).
- 34 Preto tým, že zahŕňa rozšírenie predmetu sporu a napriek tejto spojitosti medzi hlavnou žalobou a vzájomným návrhom, sa tento vzájomný návrh stáva samostatným. Vzájomný návrh sa teda odlišuje od obyčajného prostriedku obrany a jeho výsledok nezávisí od výsledku žaloby pre porušenie práv, v súvislosti s ktorou bol podaný (rozsudok z 13. októbra 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, bod 40).
- 35 Vzhľadom na autonómnu povahu vzájomného návrhu upraveného v článku 128 nariadenia 2017/1001 tak predmet tohto vzájomného návrhu nemôže byť obmedzený predmetom žaloby o porušení práv v konaní, v rámci ktorého bol uvedený návrh podaný.
- 36 Tento záver potvrdzujú v prvom rade ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa dôvodov neplatnosti, ktoré možno uviesť na podporu vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti podaného podľa článku 128 tohto nariadenia.
- 37 Je pravda, že vzájomný návrh sa odlišuje od návrhu na vyhlásenie neplatnosti podaného na EUIPO z hľadiska subjektov, ktoré môžu podať prvý, resp. druhý návrh. V súlade s článkom 63 ods. 1 uvedeného nariadenia totiž návrh na vyhlásenie neplatnosti môžu v prípadoch definovaných v článkoch 58 a 59 tohto nariadenia predložiť „všetky fyzické a právnické osoby“ a každá skupina alebo orgán zriadený na účely zastupovania záujmov výrobcov, poskytovateľov služieb,

obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorí majú na základe práva, ktorým sa riadi, procesnú spôsobilosť. Naproti tomu jedinou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá môže podať vzájomný návrh v zmysle článku 128 nariadenia 2017/1001, je v rámci dotknutého konania o porušení práv žalovaný. Toto obmedzenie, pokiaľ ide o subjekty, ktoré môžu podať vzájomný návrh, však vôbec neznamená, že predmet tohto návrhu musí byť obmedzený len na oblasť, ktorá zahŕňa vlastné záujmy žalobcu.

- 38 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 128 ods. 1 tohto nariadenia „vzájomný návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa môže opierať iba o dôvody zrušenia alebo neplatnosti uvedené v tomto nariadení“. Z tohto ustanovenia vyplýva, že hoci vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti v zmysle uvedeného nariadenia môže byť založený len na dôvodoch neplatnosti výslovne uvedených v tomto nariadení, môže byť založený na akomkoľvek dôvode stanovenom týmto nariadením.
- 39 Článok 59 nariadenia 2017/1001, nazvaný „Absolútne dôvody neplatnosti“, v odseku 1 pod písmenom a) stanovuje, že ochranná známka EÚ sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného EUIPO alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, „ak bola ochranná známka EÚ zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7 [tohto nariadenia]“. Nariadenie 2017/1001 tak, pokiaľ ide o obsah, stotožňuje návrh na vyhlásenie neplatnosti podaný na EUIPO a vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti podaný v rámci konania o porušení práv prebiehajúceho na súde pre ochranné známky Európskej únie.
- 40 Na jednej strane totiž podľa judikatúry absolútne dôvody zamietnutia zápisu majú za cieľ ochranu všeobecného záujmu, na ktorom sú založené, a nemôžu teda nevyhnutne súvisieť so skutočným alebo potenciálnym ekonomickým záujmom na výmaze spornej ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. februára 2010, Lancôme/OHMI, C-408/08 P, EU:C:2010:92, body 40 a 43).
- 41 Na druhej strane zo znenia článku 7 ods. 1 nariadenia 2017/1001 vyplýva, že niektoré z dôvodov neplatnosti uvedených v písmenách a) až m) tohto ustanovenia, na ktorých sa môže zakladať hlavný návrh na vyhlásenie neplatnosti alebo vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie, sa svojou povahou môžu týkať všetkých výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zápis tejto ochrannej známky.
- 42 Tak je to najmä v prípade dôvodu neplatnosti uvedeného v písmene f), kde sa uvádzajú „ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi“, dôvodu neplatnosti uvedeného v písmene g), kde sa uvádzajú „ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb“, alebo aj dôvody neplatnosti uvedené v písmenách j), k), l) a m), ktoré sa týkajú ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, ochrany tradičných označení vín, ochrany zaručených tradičných špecialít a ochrany práv k odrodám rastlín.
- 43 Rovnako absolútny dôvod neplatnosti uvedený v článku 59 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001, teda nekonanie prihlasovateľa v dobrej viere pri podávaní prihlášky ochrannej známky, sa tiež môže týkať všetkých práv, ktoré majiteľovi ochrannej známky Európskej únie vyplývajú zo zápisu tejto ochrannej známky.
- 44 Bolo by však v rozpore so zásadou hospodárnosti konania, ktorá je jedným z cieľov sledovaných vzájomným návrhom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. októbra 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, bod 56), domnievať sa, že takýto návrh

založený na jednom z dôvodov neplatnosti uvedených v bodoch 42 a 43 tohto rozsudku by mohol viesť len k vyhláseniu čiastočnej neplatnosti ochrannej známky, na ktorej je založené predmetné konanie o porušení práv.

- 45 Článok 59 ods. 3 uvedeného nariadenia, ktorý stanovuje, že ochrannú známku Európskej únie možno vyhlásiť za neplatnú len pre tie tovary alebo služby, pre ktorú existuje uvádzaný dôvod neplatnosti, totiž predstavuje jediné obmedzenie stanovené týmto nariadením, pokiaľ ide o rozsah a výsledok návrhu na vyhlásenie neplatnosti, a tým vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti.
- 46 Z toho vyplýva, že vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie podaný podľa článku 128 nariadenia 2017/1001 sa môže z dôvodu svojej povahy týkať všetkých práv, ktoré majiteľovi tejto ochrannej známky vyplývajú z jej zápisu.
- 47 V druhom rade pravidiel upravujúce účinky vzájomného návrhu potvrdzujú záver obsiahnutý v bode 35 tohto rozsudku, keďže tieto účinky sú rovnaké ako účinky pripisované zrušeniu alebo vyhláseniu neplatnosti ochrannej známky Európskej únie, ku ktorému došlo po skončení konania začatého na EUIPO.
- 48 Ako v tejto súvislosti vyplýva z odôvodnenia 32 nariadenia 2017/1001, rozhodnutia o platnosti ochrannej známky Európskej únie majú účinok *erga omnes* v celej Únii, tak pokiaľ pochádzajú od EUIPO, ako aj keď sú vydané v súvislosti so vzájomným návrhom podaným na súd pre ochranné známky Európskej únie (rozsudok z 13. októbra 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, bod 48 a citovaná judikatúra).
- 49 Tento účinok *erga omnes* je potvrdený v článku 128 ods. 6 tohto nariadenia, ktorý stanovuje, že súd pre ochranné známky Európskej únie musí zaslať kópiu právoplatného rozhodnutia o vzájomnom návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie EUIPO, ktorý musí zapísať toto rozhodnutie do registra a prijať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s jeho výrokom (rozsudok z 13. októbra 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, bod 49 a citovaná judikatúra).
- 50 Vyššie uvedené úvahy napokon nemožno spochybníť ani systémom rozdelenia právomocí medzi EUIPO a súdy pre ochranné známky Európskej únie, ktorý bol zavedený uvedeným nariadením.
- 51 Je pravda, že nariadenie 2017/1001 vyhradzuje EUIPO výlučnú právomoc v oblasti zápisu ochranných známok Európskej únie a námietok proti tomuto zápisu. V oblasti platnosti týchto ochranných známok to však tak nie je. Hoci totiž toto nariadenie stanovuje zásadu centralizácie spracovania návrhov na vyhlásenie neplatnosti a na zrušenie na EUIPO, táto zásada je zmiernená, keďže právomoc vyhlásiť neplatnosť alebo rozhodnúť o zrušení ochrannej známky Európskej únie je podľa článkov 63 a 124 uvedeného nariadenia priznaná spoločne súdom pre ochranné známky Európskej únie určeným členskými štátmi v súlade s článkom 123 ods. 1 tohto nariadenia a EUIPO (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. októbra 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, bod 42 a citovanú judikatúru).
- 52 Právomoc priznaná týmto súdom pre ochranné známky predstavuje priame uplatnenie pravidla zverenia právomocí stanoveného nariadením 2017/1001 a nemožno ju považovať za „výnimku“ z právomoci EUIPO v danej oblasti (rozsudok z 13. októbra 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, bod 43).

- 53 Okrem toho sa predmetné právomoci vykonávajú podľa zásady prednosti súdu, na ktorý bol podaný návrh. Podľa článku 132 ods. 1 a článku 132 ods. 2 prvej vety tohto nariadenia a „ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní“, je v tejto oblasti príslušný prvý orgán, ktorý rozhoduje o spore týkajúcom sa platnosti ochrannej známky Európskej únie (rozsudok z 13. októbra 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, bod 44).
- 54 Vzhľadom na systém rozdelenia právomocí opísaný v bodoch 51 až 53 tohto rozsudku tak treba poznamenať, že v rámci režimu zavedeného uvedeným nariadením, ktorý v súlade s odôvodnením 4 a článkom 1 ods. 2 tohto nariadenia zakotvuje jednotnú povahu ochrannej známky Európskej únie, chcel normotvorca Únie, rovnako ako v prípade EUIPO, zveriť súdom pre ochranné známky Európskej únie v rámci ich rozhodnutí o vzájomných návrhoch právomoc skúmať platnosť ochranných známk Európskej únie (rozsudok z 13. októbra 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, bod 47).
- 55 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné na prvú otázku odpovedať tak, že článok 124 písm. d) nariadenia 2017/1001 v spojení s článkom 128 ods. 1 tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie sa môže týkať všetkých práv, ktoré majiteľovi tejto ochrannej známky vyplývajú zo zápisu tejto ochrannej známky, bez toho, aby bol tento vzájomný návrh, pokiaľ ide o jeho predmet, obmedzený rámcom sporu definovaným žalobou o porušení práv.

O druhej otázke

- 56 Stotožňujúc sa s názorom Európskej komisie, je potrebné konštatovať, že druhá otázka je založená na predpoklade, že otázka rozsahu vzájomného návrhu, akým je vzájomný návrh vo veci samej, nie je upravená právom Únie. V prípade neexistencie osobitných vnútroštátnych pravidiel v oblasti vzájomného návrhu na vyhlásenie neplatnosti národných ochranných známk sa vnútroštátny súd pýta, či pod „procesnými pravidlami, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby“ v zmysle článku 129 ods. 3 nariadenia 2017/1001, možno rozumieť všeobecne uplatniteľné vnútroštátne procesné pravidlá, ktoré spresňujú rozsah vzájomných návrhov v iných právnych oblastiach.
- 57 Vzhľadom na odpoveď na prvú otázku nie je potrebné odpovedať na druhú otázku.

O trovách

- 58 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 (desiata komora) rozhodol takto:

Článok 124 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie v spojení s jeho článkom 128 ods. 1 tohto nariadenia

sa má vykladať v tom zmysle, že:

vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie sa môže týkať všetkých práv, ktoré majiteľovi tejto ochrannej známky vyplývajú zo zápisu tejto ochrannej známky, bez toho, aby bol tento vzájomný návrh, pokiaľ ide o jeho predmet, obmedzený rámcom sporu definovaným žalobou o porušení práv.

Podpisy