



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora)

z 22. júna 2016\*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 9 ods. 3 a článok 102 ods. 1 — Povinnosť súdu pre ochranné známky Európskej únie vydať príkaz zakazujúci tretej osobe pokračovať v porušovaní — Neexistencia návrhu na vydanie takéhoto príkazu — Pojem ‚osobitné dôvody‘ na nevydanie takéhoto príkazu — Pojem ‚primeraná náhrada škody‘ za konanie po uverejnení prihlášky ochrannej známky Európskej únie a pred uverejnením zápisu takejto ochrannej známky“

Vo veci C-280/15,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Harju Maakohus (Súd prvého stupňa v Harju, Estónsko) z 2. júna 2015 a doručený Súdnemu dvoru 10. júna 2015, ktorý súvisí s konaním:

**Irina Nikolajeva**

proti

**Multi Protect OÜ,**

SÚDNY DVOR (siedma komora),

v zložení: predsedníčka siedmej komory C. Toader, sudcovia A. Prechal (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas,

generálny advokát: M. Wathelet,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Multi Protect OÜ, v zastúpení: U. Ustav a T. Pukk, vaneadvokaadid,
- estónska vláda, v zastúpení: K. Kraavi-Käerdi, splnomocnená zástupkyňa,
- grécka vláda, v zastúpení: K. Georgiadis, splnomocnený zástupca,
- Európska komisia, v zastúpení: J. Samnadda, E. Randvere a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 21. apríla 2016,

\* Jazyk konania: estónčina.

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 9 ods. 3 a článku 102 ods. 1 nariadenia (ES) Rady č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pani Irinou Nikolajevou a spoločnosťou Multi Protect OÜ vo veci žaloby pre porušenie práv vyplývajúcich z ochrannej známky Európskej únie, ktorú podala pani Nikolajeva proti tejto spoločnosti.

### **Právny rámec**

#### *Právo Únie*

Nariadenie č. 207/2009

- 3 Podľa článku 9 nariadenia č. 207/2009, nazvaného „Práva z ochrannej známky Európskej únie“:  
„1. K ochrannej známke Európskej únie vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:
  - a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou Spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva zapísaná;
  - b) akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou Spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou Spoločenstva a označením, existuje pravdepodobnosť zámenny verejnosťou; pravdepodobnosť zámenny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;...
2. Na základe odseku 1 môže byť okrem iného zakázané:
  - a) umiestňovanie označenia na tovar alebo na obaly;
  - b) ponúkание tovarov, ich umiestňovanie na trh alebo ich skladovanie na tieto účely pod takýmto značením, alebo ponúkание alebo poskytovanie služieb pod takýmto označením;
  - c) dovážanie alebo vyvážanie tovarov pod týmto označením;
  - d) používanie označenia v obchodnej korešpondencii a v reklame.
3. Práva z ochrannej známky Spoločenstva možno uplatniť voči tretím osobám od dátumu zverejnenia zápisu ochrannej známky. Možno však požadovať primeranú náhradu škody za konania vykonané po dátume zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktoré by po zverejnení zápisu ochrannej známky boli na jeho základe zakázané. Súd, ktorý o veci koná, nemôže rozhodnúť vo veci samej až dovtedy, kým nebude zverejnený zápis.“

- 4 Článok 14 nariadenia č. 207/2009 s nadpisom „Doplnkové uplatnenie vnútroštátneho práva týkajúceho sa porušenia“ stanovuje:

„1. Účinky ochrannej známky Spoločenstva sú upravené ustanoveniami tohto nariadenia. V iných ohľadoch je porušenie ochrannej známky Spoločenstva upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X.

2. Toto nariadenie nebráni podaniu žalôb týkajúcich sa ochrannej známky Spoločenstva na základe vnútroštátneho práva členských štátov týkajúceho sa najmä občiansko-právnej zodpovednosti a nekalej súťaže.

3. Uplatniteľné procesné pravidlá sa stanovujú v súlade s ustanoveniami hlavy X.“

- 5 Podľa článku 96 tohto nariadenia s názvom „Právomoc súdov vo veciach porušenia a platností“:

„Súdy pre ochranné známky Spoločenstva majú výlučnú právomoc:

a) vo veciach všetkých žalôb o porušení;

...

c) vo veciach všetkých žalôb podaných na základe skutočností uvedených v článku 9 ods. 3 v druhej vete;

...“

- 6 Článok 101 uvedeného nariadenia, nazvaný „Uplatniteľné právo“, stanovuje:

„1. Súdy pre ochranné známky Spoločenstva budú uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia.

2. Vo všetkých otázkach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, súd uplatní svoje vnútroštátne právo vrátane svojho medzinárodného práva súkromného.

3. Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, súd pre ochranné známky Spoločenstva 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.“

- 7 Článok 102 toho istého nariadenia, nazvaný „Sankcie“, stanovuje:

„1. Ak súd pre ochranné známky Spoločenstva zistí, že odporca porušil alebo hrozil, že poruší ochrannú známku Spoločenstva, 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.

2. Okrem toho súd pre ochranné známky Spoločenstva uplatní právo toho členského štátu, vrátane medzinárodného práva súkromného, na ktorého území došlo k porušeniu alebo hrozbe porušenia.“

Smernica 2004/48/ES

- 8 Článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004, o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32) s názvom „Náhrada ujmy“ stanovuje:

„1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany nariadili porušovateľovi, ktorý sa zapojil do činnosti spojenej s porušovaním nevedome, alebo s dostatočným dôvodom preto, aby o tom vedel, zaplatiť vlastníčkovi práv náhradu ujmy úmernú skutočnej ujme, ktorú utrpel v dôsledku porušenia.

Pri stanovení výšky náhrady ujmy súdne orgány:

- a) vezmú do úvahy všetky náležité aspekty, ako napríklad negatívne ekonomické dôsledky, vrátane ušlého zisku, ktorú poškodená strana utrpela, akýkoľvek nekalý zisk, ktorý nadobudol porušovateľ a vo vhodných prípadoch iné prvky ako ekonomické faktory, ako napríklad morálnu ujmu spôsobenú vlastníčkovi práv porušovateľom,

alebo

- b) ako alternatívu k písmenu a) môžu vo vhodných prípadoch stanoviť náhradu ujmy ako paušálnu čiastku na základe takých prvkov ako je prinajmenšom čiastka honorára alebo poplatkov, ktoré by musel zaplatiť porušovateľ, ak by požiadal o oprávnenie použiť príslušné právo duševného vlastníctva.

2. Ak sa porušovateľ nevedome, alebo s dostatočným dôvodom preto, aby o tom vedel, zúčastňuje na činnosti spojenej s porušovaním, členské štáty môžu stanoviť, že súdne orgány môžu nariadiť vymáhanie ziskov alebo zaplatenie náhrady ujmy, ktoré môže byť vopred stanovené.“

*Estónske právo*

- 9 § 8 ods. 2 kaubamärgiseadus (zákon o ochranných známkach) z 22. mája 2002 (RT I 2002, 49, 308) v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej stanovuje:

„Právna ochrana zapísanej ochrannej známky začína dňom podania prihlášky ochrannej známky... a odo dňa zápisu trvá 10 rokov.“

- 10 § 57 tohto zákona, nazvaný „Ochrana výhradného práva“, stanovuje v odseku 1:

„Majiteľ ochrannej známky môže podať žalobu proti osobe, ktorá porušila výhradné právo, okrem iného aj proti držiteľovi licencie, ktorý porušil podmienky licenčnej zmluvy:

- (1) na ukončenie porušovania práva;
- (2) na náhradu ujmy spôsobenej úmyselne alebo z nedbanlivosti, a to majetkovej ujmy vrátane ušlého zisku, ako aj nemajetkovej ujmy.

...“

- 11 Podľa § 4 ods. 2 tsiviilkohtumenetluse seadustikus (občiansky súdny poriadok) z 20. apríla 2005 (RT I 2005, 26, 197) v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej (ďalej len „občiansky súdny poriadok“):

„V konaní o žalobe účastníci konania určujú predmet právneho sporu a priebeh konania a rozhodujú o predložení návrhov a podaní opravných prostriedkov.“

- 12 § 5 tohto poriadku, nazvaný „Konanie na základe tvrdenia účastníka konania“, stanovuje v odseku 1:

„O žalobe sa rozhoduje na základe okolností, ktoré uviedli účastníci, a predložených návrhov, pričom treba vychádzať z uplatňovaného nároku.“

- 13 § 439 uvedeného poriadku, nazvaný „Hranice rozhodovania o žalobe“, stanovuje:

„Súd nesmie pri rozhodovaní prekročiť hranice návrhu a rozhodnúť o nároku, ktorý sa neuplatňoval.“

### **Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky**

- 14 I. Nikolajeva je majiteľkou slovej ochrannej známky Európskej únie HolzProf. Návrh na zápis tejto ochrannej známky bol podaný 24. apríla 2010 a následne uverejnený 31. mája 2010. Uvedená ochranná známka bola zapísaná 14. septembra 2010 pod číslom CTM 00905381 a tento zápis bol uverejnený 16. septembra 2010.

- 15 Dňa 24. apríla 2010 I. Nikolajeva uzatvorila licenčnú zmluvu, podľa ktorej poskytla spoločnosti Holz Prof OÜ právo využívať jej ochrannú známku, a to pod podmienkou zaplata mesačného poplatku 1 278 eur.

- 16 I. Nikolajeva tvrdí, že keďže spoločnosť Multi Protect využívala protiprávne jej ochrannú známku v priebehu obdobia od 3. mája 2010 do 28. októbra 2011, a to najmä tak, že používala označenie zhodné s touto ochrannou známkou ako „skryté kľúčové slovo“ na stránke dostupnej na internete, podala proti tejto spoločnosti žalobe na Harju Maakohus (Súd prvého stupňa v Harju, Estónsko).

- 17 Na vnútroštátnom súde pani Nikolajeva uplatňuje tri žalobné dôvody.

- 18 V prvom rade navrhuje, aby sa určilo, že dochádza k porušovaniu práv, ktoré predstavuje to, že Multi Protect protiprávne používa jej ochrannú známku, pričom tvrdí, že toto používanie porušuje článok 9 ods. 1 písm. a) a článok 9 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 207/2009.

- 19 V druhom rade sa odvoláva na bezdôvodné obohatenie spojené s týmto porušovaním, pričom sa domáha zaplata sumy 22 791 eur z titulu náhrady výhody, ktorá bola neoprávnene získaná prostredníctvom údajného porušovania, vypočítanej vynásobením dĺžky porušovania, teda celkového obdobia 17 mesiacov a 25 dní, sumou mesačných poplatkov stanovenou v dotknutej licenčnej zmluve.

- 20 V treťom rade pani Nikolajeva požiadala, aby jej bola priznaná náhrada škody za nemajetkovú ujmu, ktorá jej vznikla, a to vo výške sumy, ktorú má určiť súd, ktorý vo veci koná. V tejto súvislosti najmä tvrdí, že podanie žaloby na vnútroštátnom súde, ako aj začatie trestného konania z rovnakých dôvodov týkajúcich sa porušovania, jej spôsobili psychické problémy. Z dôvodu tých istých skutočností sa jej zhoršil zdravotný stav a dotknutý spor má negatívne účinky v oblasti obchodných vzťahov.

- 21 Vnútroštátny súd sa domnieva, že vo veci samej vzniká v prvom rade otázka, či sa má článok 102 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 207/2009 vykladať v tom zmysle, že tento súd ako súd pre ochranné známky Európskej únie je povinný vydať príkaz zakazujúci pokračovať v porušovaní, hoci žalobkyňa

v rámci svojej žaloby nenavrhovala, aby bol vydaný takýto zákaz a neodvolávala sa ani na porušenie výlučného práva vyplývajúceho z jej ochrannej známky po 28. októbri 2011, ale obmedzila sa na návrh na určenie, že došlo k porušovaniu v priebehu obdobia predchádzajúceho tomuto dátumu.

- 22 V tejto súvislosti uvádza, že podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva, najmä dispozičnej zásady, stanovenej v § 4 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku, a zásady *ne ultra petita*, zakotvenej v § 439 tohto poriadku, vnútroštátny súd môže vydať také uznesenie, aké je uvedené v článku 102 ods. 1 prvej vete nariadenia č. 207/2009, len ak mu bol predložený návrh na prijatie takéhoto uznesenia.
- 23 Vnútroštátny súd odkazuje na rozsudok zo 14. decembra 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789), a domnieva sa, že prípadne vzniká takisto otázka, či neexistencia návrhu žalobkyne vo veci samej, aby bol vydaný zákaz pokračovať v porušovaní, môže predstavovať „osobitný dôvod“ v zmysle článku 102 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 207/2009, čo by odôvodnilo to, aby tento súd mohol vyhovieť prvému žalobnému návrhu uvedenej žalobkyne bez toho, aby musel vydať uznesenie ukládajúce tento zákaz.
- 24 V druhom rade sa vnútroštátny súd pýta na rozsah pojmu „primeraná náhrada škody“, uvedeného v článku 9 ods. 3 druhej vety uvedeného nariadenia a najmä na to, či túto náhradu škody možno priznať za konanie predchádzajúce uverejneniu prihlášky ochrannej známky Európskej únie a či je cieľom uvedenej náhrady škody náhrada celej ujmy vzniknutej majiteľovi dotknutej ochrannej známky, vrátane vzniknutej nemajetkovej ujmy.
- 25 Za týchto okolností Harju Maakohus (Súd prvého stupňa v Harju) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

- „1. Je súd pre ochranné známky Európskej únie povinný vydať príkaz upravený v článku 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 aj v prípade, že o to žalobca svojimi nárokmi nežiada a účastníci konania netvrdia, že žalovaný po určitom dni v minulosti porušil alebo hrozil, že poruší ochrannú známku Európskej únie, alebo ide o ‚osobitný dôvod‘ v zmysle prvej vety tohto ustanovenia, keď sa neuplatňuje nárok s príslušným obsahom a táto okolnosť sa neuvádza?
2. Má sa článok 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky Európskej únie môže od tretej osoby požadovať iba primeranú náhradu škody na základe článku 9 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 207/2009 za používanie označenia zhodného s ochrannou známkou v čase od dátumu uverejnenia prihlášky ochrannej známky do uverejnenia zápisu ochrannej známky, nie však náhradu za spôsobenú škodu a za obvyklú hodnotu toho, čo sa získalo porušením, a že primeraná náhrada škody je vylúčená aj za obdobie do uverejnenia prihlášky ochrannej známky?
3. Aké druhy nákladov a iných náhrad škody zahŕňa primeraná náhrada škody na základe článku 9 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 207/2009 a môže sa do nej zahrnúť, a prípadne za akých podmienok, aj náhrada nemajetkovej ujmy majiteľa ochrannej známky?“

## O prejudiciálnych otázkach

### O prvej otázke

- 26 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vykladať v tom zmysle, že súd pre ochranné známky Európskej únie je povinný vydať príkaz zakazujúci tretej osobe pokračovať v porušovaní, hoci na tomto súde majiteľ ochrannej známky nepodal návrh v tomto zmysle.



- 27 Tento súd uvádza, že na základe určitých zásad vnútroštátneho práva týkajúcich sa organizácie občianskeho súdneho konania, najmä dispozičnej zásady a zásady *ne ultra petita*, ktoré sú zakotvené v § 4, § 5 a § 439 občianskeho súdneho poriadku, nemôže vydať také uznesenie, aké je uvedené v článku 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ak mu nebol predložený návrh v tomto zmysle.
- 28 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 101 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 súd pre ochranné známky Európskej únie uplatňuje, ak toto nariadenie nestanovuje inak, procesné pravidlá uplatniteľné na ten istý druh žalôb týkajúcich sa národnej ochrannej známky v členskom štáte, na území ktorého sa tento súd nachádza.
- 29 Keďže však uvedené nariadenie nestanovuje inak, nebráni tomu, aby sa uplatnila uvedená dispozičná zásada a zásada *ne ultra petita*.
- 30 Preto článok 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 nebráni tomu, aby sa na základe týchto zásad vnútroštátneho práva v procesnej oblasti súd pre ochranné známky Európskej únie zdržal vydania zákazu, aby tretia osoba pokračovala v porušovaní, z dôvodu, že majiteľ dotknutej ochrannej známky nepodal návrh v tomto zmysle.
- 31 Keďže v dôsledku toho z uplatňovania pravidiel vnútroštátneho práva v procesnej oblasti, ktorej toto nariadenie nebráni, vyplýva neexistencia povinnosti vydať uznesenie uvedené v článku 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, netreba skúmať to, či táto neexistencia povinnosti je odôvodnená existenciou „osobitného dôvodu“ v zmysle tohto ustanovenia.
- 32 V každom prípade okolnosť, podľa ktorej sa majiteľ ochrannej známky Európskej únie vo svojej žalobe podanej na súd pre ochranné známky Európskej únie obmedzil na návrh, aby sa konštatovalo, že dochádza k porušovaniu, ale nepožiadaval, aby sa nariadilo jeho skončenie, nemožno považovať za „osobitný dôvod“ v zmysle článku 102 ods. 1 uvedeného nariadenia.
- 33 Tento výraz sa totiž týka len výnimočných situácií, v ktorých vzhľadom na osobitné charakteristiky správania vytýkaného tretej osobe, najmä vzhľadom na to, že tretia osoba nemôže pokračovať v porušovaní alebo v hrozbe, že dôjde k porušovaniu, čo jej je vytýkané, takýto súd nie je povinný vydať uznesenie zakazujúce tretej osobe pokračovať v takomto konaní, hoci majiteľom ochrannej známky bol podaný návrh s týmto cieľom (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. decembra 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, bod 35).
- 34 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba odpovedať na prvú prejudiciálnu otázku tak, že článok 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby na základe určitých zásad vnútroštátneho práva v procesnej oblasti súd pre ochranné známky Európskej únie nevydal príkaz zakazujúci tretej osobe pokračovať v porušovaní z dôvodu, že na tomto súde majiteľ ochrannej známky nepodal návrh v tomto zmysle.

#### *O druhej a tretej prejudiciálnej otázke*

- 35 Vnútroštátny súd sa svojou druhou a treťou prejudiciálnou otázkou, ktoré treba skúmať spoločne, v podstate pýta jednak to, či sa má článok 9 ods. 3 druhá veta nariadenia č. 207/2009 vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby majiteľ ochrannej známky Európskej únie mohol žiadať o náhradu škody za konanie tretej osoby predchádzajúce uverejneniu prihlášky dotknutej ochrannej známky, a jednak či, pokiaľ ide o konanie tretej osoby po uverejnení prihlášky tejto ochrannej známky, ale pred uverejnením zápisu tejto ochrannej známky, pojem „primeraná náhrada škody“ uvedený v tomto ustanovení treba chápať ako náhradu škody určenú na nápravu celej ujmy vzniknutej tomuto majiteľovi ochrannej známky, vrátane vrátenia zvyčajnej hodnoty, ktorú získala tretia osoba z používania uvedenej ochrannej známky, ako aj náhrady vzniknutej nemajetkovej ujmy.

- 36 V tejto súvislosti treba konštatovať, že podľa článku 9 ods. 3 prvej vety nariadenia č. 207/2009 právo vyplývajúce z ochrannej známky Európskej únie je možné uplatňovať voči tretím osobám až od dátumu uverejnenia dotknutej ochrannej známky.
- 37 Z toho vyplýva, že výlučné právo, ktoré poskytuje svojmu majiteľovi ochranná známka Európskej únie, umožňujúc mu najmä zakázať tretím osobám používanie dotknutej ochrannej známky v rámci žaloby pre porušenie práv na základe článku 9 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009, sa môže týkať len konania tretej osoby po uverejnení zápisu tejto ochrannej známky.
- 38 Článok 9 ods. 3 druhá veta nariadenia č. 207/2009 však s cieľom priznať určité ochranné opatrenie prihlasovateľovi ochrannej známky v období od dátumu uverejnenia prihlášky, čo je dátum, od ktorého sa táto prihláška považuje za známu tretím osobám, do dátumu uverejnenia jej zápisu, stanovuje právo na „primeranú náhradu škody“ za konanie, ku ktorému došlo počas tohto obdobia, ktoré, keby k nemu došlo po dátume zápisu uvedenej ochrannej známky, by bolo zakázané.
- 39 Táto ochrana patrí do celku majetkových práv, ktoré uvedené nariadenie spája s prihláškou ochrannej známky Európskej únie.
- 40 V súlade s článkom 24 nariadenia č. 207/2009, uvedeným v oddiele 4 tohto nariadenia, nazvanom „Ochranné známky Európskej únie ako predmety vlastníctva“, prihlášky ochranných známk Európskej únie môžu byť predmetom viacerých typov právnych aktov, ako sú prevod, vznik vecných práv alebo licencie, ktorých spoločným znakom je, že ich cieľom alebo účinkom je vznik alebo prevod práva k dotknutej ochrannej známke (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 4. februára 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, bod 21).
- 41 V predmetnom prípade prihláška ochrannej známky, dotknutá vo veci samej, bola predmetom licencie už od okamihu, keď bola podaná.
- 42 Vlastná hospodárska hodnota prihlášky ochrannej známky Európskej únie vyplýva takisto z iných práv, ktoré sa viažu k takejto prihláške. Takto teda podľa nariadenia č. 207/2009 má prihlasovateľ v zásade právo prednosti, a to od dátumu podania svojej prihlášky ochrannej známky, pred prihláškami podanými neskôr.
- 43 Okrem toho takéto úvahy týkajúce sa všetkých majetkových práv, ktoré sa viažu k prihláške ochrannej známky, konkrétne viedli Európsky súd pre ľudské práva k rozhodnutiu, že vzhľadom na okolnosti posudzovanej veci ako celku takéto prihláška môže predstavovať podstatný záujem, ktorý je chránený z titulu základného práva na vlastníctvo, zakotveného v článku 1 dodatočného protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podpísanému v Ríme 4. novembra 1950 (pozri v tomto zmysle rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 11. januára 2007, Anheuser-Busch Inc. v. Portugalsko, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 73 až § 78).
- 44 Vzhľadom na tieto úvahy treba konštatovať, že keďže článok 9 ods. 3 druhá veta nariadenia č. 207/2009 obsahuje výnimku striktne vymedzenú na pravidlo, podľa ktorého sa na ochrannú známku Európskej únie nemožno odvolávať pred uverejnením jej zápisu, nemožno požadovať žiadnu náhradu škody z titulu tohto ustanovenia vo vzťahu k skutkovým okolnostiam, ktoré vznikli pred uverejnením prihlášky takejto ochrannej známky.
- 45 Okrem toho, keďže článok 9 ods. 3 druhá veta nariadenia č. 207/2009 neobsahuje žiadny výslovný odkaz na právo členských štátov na určenie svojho zmyslu a rozsahu, vyplýva z toho podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora, že pojem „primeraná náhrada škody“ uvedený v tomto ustanovení musí mať zvyčajne samostatný a jednotný výklad, ktorý sa musí hľadať tak, že sa zohľadní kontext uvedeného ustanovenia a predmet sledovaný dotknutou právnou úpravou (pozri analogicky rozsudok zo 14. decembra 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, bod 21 a citovanú judikatúru).



- 46 Na účely tohto výkladu treba, ako uviedol aj vnútroštátny súd, zohľadniť skutočnosť, že ochrana, ktorá je vo forme „primeranej náhrady škody“ v zmysle článku 9 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 207/2009, za konanie uvedené v tomto ustanovení, musí byť už z hľadiska svojej povahy obmedzenejšia ako ochrana, ktorú má majiteľ ochrannej známky v prípade konania, ku ktorému dôjde po zápise tejto ochrannej známky, keďže záujem na ochranu z titulu prihlášky ochrannej známky je menší ako ten, ktorý sa musí vzťahovať na ochrannú známku v dôsledku jej zápisu.
- 47 Skutočnosti uvedené v článku 9 ods. 3 druhej vete uvedeného nariadenia totiž nastali v čase, keď ešte nie je isté, že ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, bude naozaj zapísaná, keďže absolútne alebo relatívne dôvody zamietnutia zápisu mu ešte môžu zabrániť v plnom alebo čiastočnom rozsahu.
- 48 Takto teda práva vyplývajúce z prihlášky ochrannej známky Európskej únie majú pred zápisom dotknutej ochrannej známky povahu, ktorú možno považovať za „podmienečnú“.
- 49 Táto podmienečná povaha vyplýva ďalej jasne z článku 9 ods. 3 tretej vety nariadenia č. 207/2009, keďže toto nariadenie stanovuje, že žaloba založená na článku 9 ods. 3 druhej vete tohto nariadenia môže byť podaná na súde pre ochranné známky Európskej únie len po uverejnení zápisu dotknutej ochrannej známky.
- 50 Z toho vyplýva, že „primeraná náhrada škody“, ktorej sa je možné domáhať v rámci žaloby založenej na článku 9 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 207/2009, musí mať menší rozsah ako náhrada škody, ktorú si môže nárokovať majiteľ ochrannej známky Európskej únie z titulu ujmy spôsobenej porušovaním.
- 51 Rozlišovanie medzi týmito dvoma typmi žalôb vyplýva takisto z vymenovania, v článku 96 nariadenia č. 207/2009, rôznych výlučných právomocí súdov pre ochranné známky Európskej únie, keďže tento článok uvádza oddelene v písmene a) „žal[oby] o porušení“ a v písmene c) „žal[oby] podan[é] na základe skutočností uvedených v článku 9 ods. 3 druhej vete“ tohto nariadenia.
- 52 Okrem toho treba konštatovať, že keďže nariadenie č. 207/2009 neobsahuje pravidlá týkajúce sa náhrady škody, ktorú si môže nárokovať majiteľ ochrannej známky Európskej únie za porušovanie, z článku 101 ods. 2 tohto nariadenia vyplýva, že súd pre ochranné známky Európskej únie v zásade uplatňuje v danej oblasti svoje vlastné vnútroštátne právo, vrátane medzinárodného práva súkromného daného štátu. Okrem toho z článku 14 ods. 2 uvedeného nariadenia konkrétne vyplýva, že toto nariadenie nebráni doplňujúcemu uplatneniu vnútroštátneho práva v oblasti porušovania a to najmä vnútroštátneho práva týkajúceho sa občianskoprávnej zodpovednosti.
- 53 V tomto kontexte článok 13 smernice 2004/48 stanovuje určité pravidlá v oblasti náhrady škody, ktorých cieľom je náhrada ujmy spôsobenej porušovaním, ktoré sa odlišujú v závislosti od toho, či sa treba domnievať, alebo nie, že tretia osoba sa dopustila činnosti predstavujúcej porušovanie tak, že o tom vedela alebo existujú primerané dôkazy svedčiace o tom, že o nich mala vedieť.
- 54 Takto teda článok 13 ods. 1 tejto smernice stanovuje náhradu v zásade celej skutočne vzniknutej škody, ktorá môže zahŕňať nemajetkovú ujmu v prípade vedomého porušovania, kým článok 13 ods. 2 tejto smernice neumožňuje vymáhanie zisku alebo zaplatenie náhrady škody, ktoré môžu byť vopred stanovené, ak akty porušovania neboli spáchané vedome.
- 55 Hoci sa tieto ustanovenia uplatňujú ako také len na akty porušovania, a teda na akty, ku ktorým došlo po uverejnení zápisu dotknutej ochrannej známky, a nie na akty predchádzajúce tomuto zverejneniu, akými sú tie, ktoré sú uvedené v článku 9 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 207/2009, možno z toho vyvodiť, že ako to v podstate uviedol aj generálny advokát v bode 51 svojich návrhov, náhrada splatná ako „primeraná náhrada škody“ nemôže prekročiť zníženú náhradu škody stanovenú v článku 13 ods. 2 smernice 2004/48.

- 56 Keďže totiž cieľom článku 9 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 207/2009 je naviazať práva podmieneného povahy na ochrannú známku od uverejnenia jej prihlášky a pred samotným uverejnením jej zápisu, „primeraná náhrada škody“ v zmysle tohto ustanovenia musí mať menší rozsah ako náhrada škody, ktorú si môže nárokovať majiteľ ochrannej známky Európskej únie v prípade aktov porušovania nasledujúcich po uverejnení zápisu tejto ochrannej známky a ktorých účelom je v zásade zabezpečenie úplnej náhrady skutočne vzniknutej škody, ktorá môže prípadne zahŕňať nemajetkovú ujmu.
- 57 Na účely určenia „primeranej náhrady škody“ v zmysle článku 9 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 207/2009 treba teda použiť kritérium týkajúce sa vymáhania zisku a vylúčiť z tejto náhrady nápravu väčšej škody, ktorá môže vzniknúť majiteľovi dotknutej ochrannej známky z dôvodu používania tejto poslednej uvedenej ochrannej známky, ktorá môže najmä zahŕňať nemajetkovú ujmu.
- 58 Kritérium týkajúce sa vymáhania zisku totiž tým, že jeho cieľom je vrátenie zisku neoprávnené nadobudnutého tretími osobami používaním dotknutej ochrannej známky počas obdobia uvedeného v článku 9 ods. 3 druhej vete nariadenia č. 207/2009, patrí do cieľa sledovaného týmto ustanovením, ktorý spočíva v zabránení tretím osobám, aby mali neoprávnený prospech zo samotnej hospodárskej hodnoty, ktorú má prihláška ochrannej známky, hoci platí domnienka, že vedeli o tejto prihláške v nadväznosti na jej uverejnenie.
- 59 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy treba odpovedať na druhú a tretiu otázku tak, že článok 9 ods. 3 druhá veta nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby majiteľ ochrannej známky Európskej únie mohol žiadať o náhradu škody za konanie tretej osoby predchádzajúce uverejneniu prihlášky ochrannej známky. Pokiaľ ide o konanie tretej osoby v období po uverejnení prihlášky dotknutej ochrannej známky, ale pred uverejnením zápisu tejto ochrannej známky, pojem „primeraná náhrada škody“ uvedený v tomto ustanovení treba chápať ako vrátenie skutočne nadobudnutého zisku treťou osobou používaním tejto ochrannej známky počas uvedeného obdobia. Na druhej strane tento pojem „primeraná náhrada škody“ vylučuje náhradu väčšej škody, ktorá môže eventuálne vzniknúť majiteľovi uvedenej ochrannej známky, prípadne vrátane nemajetkovej ujmy.

## O trovách

- 60 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 (siedma komora) rozhodol takto:

1. Článok 102 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby na základe určitých zásad vnútroštátneho práva v procesnej oblasti súd pre ochranné známky Európskej únie nevydal príkaz zakazujúci tretej osobe pokračovať v porušovaní z dôvodu, že na tomto súde majiteľ ochrannej známky nepodal návrh v tomto zmysle.
2. Článok 9 ods. 3 druhá veta nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby majiteľ ochrannej známky Európskej únie mohol žiadať o náhradu škody za konanie tretej osoby predchádzajúce uverejneniu prihlášky ochrannej známky. Pokiaľ ide o konanie tretej osoby v období po uverejnení prihlášky dotknutej ochrannej známky, ale pred uverejnením zápisu tejto ochrannej známky, pojem „primeraná náhrada škody“ uvedený v tomto ustanovení treba chápať ako vrátenie skutočne nadobudnutého zisku treťou osobou

**používaním tejto ochrannej známky počas uvedeného obdobia. Na druhej strane tento pojem „primeraná náhrada škody“ vylučuje náhradu väčšej škody, ktorá môže eventuálne vzniknúť majiteľovi uvedenej ochrannej známky, prípadne vrátane nemajetkovej ujmy.**

Podpisy