



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 5. októbra 2017\*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Súdna právomoc – Článok 2 ods. 1 – Právomoc súdu v mieste sídla alebo bydliska žalovaného – Článok 22 bod 4 – Výlučná právomoc v oblasti zápisu alebo platnosti titulov práv duševného vlastníctva – Spor týkajúci sa určenia, či osoba bola oprávnená zapísaná ako majiteľ ochranej známky“

Vo veci C-341/16,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko) zo 14. júna 2016 a doručený Súdnemu dvoru 16. júna 2016, ktorý súvisí s konaním:

**Hanssen Beleggingen BV**

proti

**Tanji Prastovej-Knippingovej**

SÚDNY DVOR (druhá komora):

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

generálny advokát: H. Saugmandsgaard Øe,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- T. Prast-Knipping, v zastúpení: P. Sohn, Rechtsanwalt,
- Európska komisia, v zastúpení: M. Wilderspin a M. Heller, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 13. júla 2017,

vyhlásil tento

\* Jazyk konania: nemčina.

## Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 22 bodu 4 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).
- 2 Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi Hanssen Beleggingen BV (ďalej len „Hanssen“), spoločnosťou so sídlom v Holandsku, a pani Tanjou Prastovou-Knippingovou, bydliskom v Nemecku, v súvislosti s jej zápisom ako majiteľky ochrannej známky Beneluxu.

### Právny rámec

#### Právo Únie

- 3 Nariadenie č. 44/2001 nahradilo vo vzťahoch medzi členskými štátmi Dohovor z 27. septembra 1968 o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach [*neoficiálny preklad*] (Ú. v. ES L 299, 1972, s. 32, ďalej len „Bruselský dohovor“). Samotné nariadenie č. 44/2001 bolo nahradené nariadením 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, 2012, s. 1). Podľa článku 66 ods. 1 tohto posledného uvedeného nariadenia „toto nariadenie sa uplatňuje len na konania začaté, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté od 10. januára 2015“.
- 4 Keďže žaloba vo veci samej bola podaná pred 10. januárom 2015, tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa musí preskúmať vzhľadom na nariadenie č. 44/2001.
- 5 Článok 2 ods. 1 tohto nariadenia stanovoval:  
„Ak nie je v tomto nariadení uvedené inak, osoby s bydliskom na území členského štátu sa bez ohľadu na ich štátne občianstvo žalujú na súdoch tohto členského štátu.“
- 6 Článok 22 tohto nariadenia, ktorý sa nachádza v oddiele 6 jeho kapitoly II, nazvanej „Výlučná právomoc“, stanovoval:  
„Výlučnú právomoc majú tieto sudy bez ohľadu na bydlisko:  
...  
4. v konaniach týkajúcich sa registrácie alebo platnosti patentov, ochranných známk, priemyselných vzorov alebo iných práv, ktoré sa musia registrovať alebo o u ktorých sa musí žiadať o ochranu, súd členského štátu, v ktorom sa žiadosť o registráciu alebo ochranu podala, v ktorom sa registrácia alebo ochrana poskytli alebo podľa právneho nástroja spoločenstva alebo medzinárodného dohovoru sa za poskytnuté považujú.  
...“
- 7 Toto ustanovenie zodpovedá článku 16 ods. 4 Bruselského dohovoru.

### ***DBDV***

- 8 Dohovor štátov Beneluxu v oblasti duševného vlastníctva (ochranné známky a vzory) z 25. februára 2005, ktorý podpísali v Haagu Belgické kráľovstvo, Luxemburské veľkovoľvodstvo a Holandské kráľovstvo (ďalej len „DBDV“), vstúpil do platnosti 1. septembra 2006.
- 9 Článok 1.2 DBDV stanovuje:
- „1. Týmto sa vytvára Organizácia štátov Beneluxu pre duševné vlastníctvo (ochranné známky a vzory);
2. Orgánmi Organizácie sú:
- ...
- c) Úrad štátov Beneluxu pre duševné vlastníctvo (ochranné známky a vzory)...“
- 10 Článok 1.5 ods. 1 a 2 DBDV spresňuje:
- „1. Organizácia má sídlo v Haagu.
2. Úrad sídli v Haagu.“
- 11 V zmysle článku 4.6 ods. 1 DBDV:
- „... [M]iestna príslušnosť súdu v oblasti ochranných známk a vzorov [sa riadi] podľa bydliska žalovaného alebo podľa miesta, kde sporný záväzok vznikol alebo kde sa plnil alebo sa má plniť. Miesto, na ktorom sa ochranná známka alebo vzor prihlásila alebo zapísala, nemôže byť v žiadnom prípade samo osebe základom pre určenie príslušnosti.“

### ***Nemecké právo***

- 12 § 812 Bürgerliches Gesetzbuch (Občiansky zákonník) sa nachádza v časti 26 tohto zákonníka nazvanej „Ungerechtfertigte Bereicherung“ (bezdôvodné obohatenie) a vo svojom odseku 1 stanovuje, že „osoba, ktorá získa prospech na úkor tretej osoby bez právneho dôvodu vďaka plneniu tejto tretej osoby alebo akýmkoľvek iným spôsobom, je povinná toto plnenie vrátiť“.

### **Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka**

- 13 Dňa 7. septembra 1979 spoločnosť podľa nemeckého práva, ktorej majiteľom bol Helmut Knipping a ktorá pôsobila v oblasti výroby stavebných výrobkov, najmä okien, požiadala na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo (ochranné známky a vzory) (ďalej len „OBPI“) o zápis nasledujúceho slovného a obrazového označenia ako ochrannej známky Beneluxu:



- 14 OBPI zapísal túto ochrannú známku v čiernobielym vyhotovení pod číslom 361604 (ďalej len „ochranná známka č. 361604“).
- 15 Hanssen je spoločnosť založená podľa holandského práva pôsobiaca v oblasti predaja dverí a okien. Je majiteľom slovnnej a obrazovej ochrannej známky Beneluxu s číslom 0684759. Táto ochranná známka spočíva v rovnakom slovnom a obrazovom označení, ako je označenie, ktoré je predmetom ochrannej známky č. 361604, pričom je však zapísaná v modrozltom vyhotovení.

- 16 Dňa 9. októbra 1995 pán Knipping zomrel.
- 17 Dňa 14. novembra 2003 pani Prastová-Knippingová na základe osvedčenia, že je jedinou dedičkou po pánovi Knippingovi, žiadala od OBPI o svoj zápis ako majiteľky ochrannej známky č. 361604.
- 18 OBPI vykonal tento zápis.
- 19 Hanssen uvedený zápis napadla. Tvrdí, že ochranná známka č. 361604 bola pred úmrtím pána Knippinga predmetom viacerých prevodov a v okamihu jeho úmrtia už nebola súčasťou jeho majetku. Zápis pani Prastovej-Knippingovej ako majiteľky tejto ochrannej známky je teda bezdôvodný.
- 20 Keďže tento spor sa nevyriešil zmierom, Hanssen 8. júna 2012 podala žalobu proti pani Prastovej-Knippingovej na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko), teda na súd v mieste jej bydliska. Hanssen poukazovala na bezdôvodné obohatenie v zmysle § 812 Občianskeho zákonníka a navrhovala, aby sa pani Prastovej-Knippingovej uložila povinnosť vyhlásiť na OBPI, že z uvedenej ochrannej známky jej nevznikajú práva a že sa vzdáva zápisu ako majiteľka ochrannej známky.
- 21 Rozsudkom z 24. júna 2015 Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) zamietol túto žalobu z dôvodu, že ochranná známka č. 361604 bola súčasťou majetku pána Knippinga ku dňu jeho úmrtia a zákonne prešla na pani Prastovú-Knippingovú na základe dedičstva.
- 22 Hanssen podala odvolanie proti uvedenému rozsudku na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko).
- 23 Tento súd má pochybnosti o právomoci nemeckých súdov rozhodnúť v tomto spore. Domnieva sa, že táto právomoc by mohla určite vyplývať z článku 2 ods. 1 nariadenia č. 44/2001, ale že je tiež možné, že súdy členského štátu zápisu ochrannej známky dotknutej vo veci samej, ktorým je v tejto veci Holandsko z dôvodu sídla OBPI v Haagu, majú výlučnú právomoc na základe článku 22 bodu 4 tohto nariadenia.
- 24 Keďže súdna právomoc sa musí preskúmať *ex officio*, Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) považuje za nutné, aby táto otázka bola objasnená.
- 25 Konkrétne bude nevyhnutné spresniť, či sa taká žaloba, ako podala Hanssen, týka konania „týkajúceho sa registrácie alebo platnosti... ochranných známok“ v zmysle článku 22 bodu 4 uvedeného nariadenia. Rozsudok z 15. novembra 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326), obsahuje indicie v prospech zápornej odpovede na túto otázku, avšak vzhľadom na vývoj práva ochranných známok, ku ktorému došlo od tohto rozsudku, nie je isté, že je potrebné naďalej naň prihliadať.
- 26 Pokiaľ ide o uvedený vývoj práva ochranných známok, Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) cituje najmä článok 18 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. ES L 78, 2009, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. ES L 341, 2015, s. 21) (ďalej len „nariadenie č. 207/2009“).
- 27 Vnútroštátny súd poukazuje tiež na okolnosť, že v oblasti súdnej právomoci sú pre ochrannú známku Beneluxu charakteristické niektoré osobitosti.

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

„Vzťahuje sa pojem konanie ‚týkajúce sa registrácie alebo platnosti... ochranných známk‘ v zmysle článku 22 bodu 4 nariadenia č. 44/2001, aj na žalobu proti formálnej majiteľke ochrannej známky Beneluxu zapísanej v registri ochranných známk Beneluxu, ktorou sa žiada vyhlásenie voči [OBPI], že pokiaľ ide o príslušnú ochrannú známku, žalovaná nemá práva k dotknutej ochrannej známke a vzdáva sa zápisu ako majiteľka ochrannej známky?“

### O prejudiciálnej otázke

- 29 Vnútroštátny súd sa svojou otázkou v podstate pýta, či sa článok 22 bod 4 nariadenia č. 44/2001 má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na spory týkajúce sa určenia, či určitá osoba bola oprávnená zapísaná ako majiteľ ochrannej známky.
- 30 Na účely odpovede na túto otázku je potrebné najskôr pripomenúť, že Súdny dvor už rozhodol, že článok 22 bod 4 nariadenia č. 44/2001 má rovnaký systém ako článok 16 bod 4 Bruselského dohovoru a navyše sú tieto ustanovenia formulované takmer v rovnakom znení a že treba zabezpečiť kontinuitu vo výklade týchto ustanovení (rozsudok z 12. júla 2012, Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, bod 43).
- 31 Ďalej treba poznamenať, že pojem konanie „týkajúce sa registrácie alebo platnosti [titulov práv duševného vlastníctva]“ obsiahnutý v uvedených ustanoveniach je „autonómny pojem“, ktorý sa má jednotne uplatňovať vo všetkých zmluvných štátoch (rozsudky z 15. novembra 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, bod 19, a z 13. júla 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, bod 14).
- 32 Súdny dvor napokon spresnil, že je potrebné, aby ustanovenia, ktoré stanovujú výlučnú súdnu právomoc, akým je článok 16 Bruselského dohovoru a článok 22 nariadenia č. 44/2001, neboli vykladané v širšom zmysle, než to vyžaduje ich účel, keďže ich účinkom je zbavenie účastníkov konania možnosti výberu súdu, ktorú by inak mali, pričom v určitých prípadoch môžu viesť k situácii, v ktorej sú títo účastníci konania podriadení právomoci súdu, ktorý nie je vlastným súdom bydliska ani jedného z nich (rozsudky z 10. januára 1990, Reichert a Kockler, C-115/88, EU:C:1990:3, bod 9, ako aj z 12. mája 2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, bod 30).
- 33 Cieľom článku 22 bodu 4 nariadenia č. 44/2001 je vyhradiť spory týkajúce sa registrácie alebo platnosti titulu práv duševného vlastníctva súdom, ktoré majú blízko k registru z vecného a právneho hľadiska, keďže tieto súdy sú v najlepšej pozícii na to, aby rozhodovali o prípadoch, v ktorých sa spochybňuje platnosť titulu, konkrétne samotná existencia registrácie alebo udelenia ochrany (pozri v tomto zmysle, pokiaľ ide o článok 16 bod 4 Bruselského dohovoru, rozsudok z 13. júla 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, body 21 a 22).
- 34 Za týchto podmienok Súdny dvor vo veciach týkajúcich sa súdnej právomoci v oblasti patentov rozhodol, že pokiaľ sa spor netýka ani platnosti patentu, ani existencie jeho registrácie alebo udelenia ochrany, nepatrí pod pojem konania „týkajúceho sa registrácie alebo platnosti patentov“, v dôsledku čoho sa vymyká z výlučnej právomoci súdov členského štátu, na území ktorého bol zapísaný (rozsudky z 15. novembra 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, body 22 až 25, ako aj z 13. júla 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, body 15 a 16).
- 35 Do tejto výlučnej súdnej právomoci teda nepatrí spor, ktorý sa týka výlučne otázky, kto je majiteľom patentových práv (rozsudok z 15. novembra 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, bod 26).

- 36 Ako uviedol generálny advokát v bodoch 26 až 29 svojich návrhov, tento výklad možno uplatniť aj na vec týkajúcu sa ochrannej známky, akou je vec sama, ktorá sa netýka ani platnosti, ani zápisu ochrannej známky, ale výlučne otázky, či osoba, ktorá je zapísaná ako majiteľ ochrannej známky, je skutočne jej majiteľom.
- 37 Spor, ktorý sa netýka spochybnenia zápisu ochrannej známky ako takej alebo platnosti tohto zápisu, totiž nesúvisí ani s pojmom konanie „týkajúce sa registrácie alebo platnosti... ochranných známok“ v zmysle článku 22 bodu 4 nariadenia č. 44/2001, ani s cieľom tohto ustanovenia. V tomto ohľade je namieste poukázať na to, že otázka, do koho osobného vlastníctva patrí titul práva duševného vlastníctva vo všeobecnosti, nemá úzku vecnú alebo právnu spojitosť s miestom zápisu tohto titulu.
- 38 Domnievam sa, že v prejednávanej veci ide o taký prípad. Ako totiž vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, spor sa týka vlastníctva ochrannej známky č. 361604 po úmrtí pána Knippinga, čo si vyžaduje určiť, či táto ochranná známka bola v jeho vlastníctve v okamihu jeho úmrtia.
- 39 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že taký spor, akým je ten vo veci samej, ktorý sa týka výlučne otázky, kto sa má považovať za majiteľa dotknutej ochrannej známky, nepatrí do pôsobnosti článku 22 bodu 4 nariadenia č. 44/2001.
- 40 Tento výklad nespochybňuje ani okolnosť, že právna úprava Únie obsahuje niektoré ustanovenia umožňujúce majiteľovi titulu práv duševného vlastníctva požadovať vo svoj prospech prevod zápisu pôvodne uskutočneného na meno inej osoby.
- 41 V tomto ohľade vnútroštátny súd odkazuje osobitne na právnu úpravu ochrannej známky Európskej únie a zdôrazňuje, že článok 18 nariadenia č. 207/2009 priznáva najmä súdom pre ochranné známky Európskej únie právomoc rozhodnúť o návrhu majiteľa ochrannej známky na prevedenie zápisu ochrannej známky v jeho prospech uskutočneného obchodným zástupcom alebo zástupcom. Keďže sa však toto ustanovenie konkrétne týka vzťahov existujúcich medzi obchodným zástupcom alebo zástupcom a majiteľom ochrannej známky Európskej únie, nezdá sa, že by sa spor vo veci samej v súvislosti s ochrannou známkou Beneluxu týkal takýchto vzťahov.
- 42 Pokiaľ ide ešte o okolnosť, taktiež uvedenú v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, že v oblasti súdnej právomoci ochrannú známkou Beneluxu charakterizujú určité osobitosti, treba uviesť, že na rozdiel od veci, ktorá viedla k rozsudku zo 14. júla 2016, Brite Strike Technologies (C-230/15, EU:C:2016:560), v ktorom Súdny dvor spresnil vzťah medzi pravidlom súdnej právomoci uvedeným v článku 4.6 DBDV a pravidlom uvedeným v článku 22 bode 4 nariadenia č. 44/2001, vec sama sa netýka ani registrácie, ani platnosti dotknutej ochrannej známky Beneluxu, ani prípadných zásahov do nej, pričom žaloba spoločnosti Hanssen sa podľa informácií poskytnutých Súdnemu dvoru navyše ani nezakladá na nijakom z hmotnoprávných ustanovení DBDV. Za týchto podmienok sú osobitosti DBDV v oblasti súdnej právomoci irelevantné pre konanie vo veci samej.
- 43 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné odpovedať na prejudiciálnu otázku tak, že článok 22 bod 4 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na spory týkajúce sa určenia, či určitá osoba bola oprávnená zapísaná ako majiteľ ochrannej známky.



## O trovách

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

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

**Článok 22 bod 4 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na spory týkajúce sa určenia, či určitá osoba bola oprávnene zapísaná ako majiteľ ochrannej známky.**

Podpisy