

Vec C-421/20

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dátum podania:

8. september 2020

Vnútroštátny súd:

Oberlandesgericht Düsseldorf

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

31. august 2020

Odvolaťka:

Acacia Srl

Odporkyňa v odvolacom konaní:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

PRACOVNÝ DOKUMENT

[*omissis*]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Vyšší krajský súd Düsseldorf,
Nemecko)**

UZNESENIE

V právnej veci

ACACIA S.R.L., [*omissis*]

[*omissis*], Taliansko,

žalovaná a odvolateľka,

[*omissis*]

pr o t i

Bayerischen Motoren Werke Aktiengesellschaft, [*omissis*], Mníchov,

žalobkyňa a odporkyňa v odvolacom konaní,

[*omissis*]

20. občianskoprávny senát Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf) [*omissis*] po vypočutí účastníkov konania 31. augusta 2020

r o z h o d o l:

I.

Konanie sa prerušuje.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf) predkladá Súdному dvoru Európskej únie nasledujúce prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu článku 82 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142; ďalej len „nariadenie o dizajnoch spoločenstva“)

na prejudiciálne konanie:

1. Môže vnútroštátny súd rozhodujúci vo veci porušenia dizajnov spoločenstva, na ktorý bol návrh podaný v zmysle medzinárodnej príslušnosti podľa miesta porušenia podľa článku 82 ods. 5 nariadenia o dizajnoch spoločenstva, pri posudzovaní následných nárokov

vzťahujúcich sa na územie svojho členského štátu uplatniť vnútroštátne právo toho členského štátu, v ktorom má sídlo súd rozhodujúci vo veci porušenia (*lex fori*)?

2. V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Môže sa „prvotné miesto porušenia“ v zmysle rozhodnutí SDEÚ C-24/16, C-25/16 (Nintendo/BigBen) na účely určenia práva uplatniteľného na následné nároky podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II) (ďalej len „nariadenie Rím II“) nachádzať aj v tom členskom štáte, v ktorom sídli spotrebiteľia, na ktorých je zameraná internetová reklama, a v ktorom boli predmety porušujúce dizajn uvedené na trh v zmysle článku 19 nariadenia o dizajnoch spoločenstva, pokiaľ sú na súde napadnuté iba ponuka a uvedenie na trh v tomto štáte, a to aj vtedy, ak boli internetové ponuky, ktoré sú základom ponúkania a uvádzania na trh, spustené v inom členskom štáte?

O d ô v o d n e n i e

A)

1. Žalobkyňa je výrobcom automobilov. Je zapísanou majiteľkou okrem iného aj dizajnu Spoločenstva č. 001598277-0002 (ďalej len „sporný dizajn“) prihláseného a zapísaného 5. augusta 2009 a zverejneného 14. januára 2010.

Žalovaná, taliansky podnik, v Taliansku vyrába disky kolies pre motorové vozidlá a predáva ich po celej Európskej únii. V Nemecku predáva disky kolies pod označením „WSP Italy“, okrem iného model „Neptune GT“.
2. Žalobkyňa sa domnieva, že žalovaná predajom diskov kolies v Nemecku porušuje jej sporný dizajn, zatiaľ čo žalovaná sa odvoláva na ustanovenie o opravách zakotvené v článku 110 nariadenia o dizajnoch spoločenstva.
3. Landgericht (krajinský súd, Nemecko) – s právnymi účinkami obmedzenými na územie Spolkovej republiky Nemecko – v intenciách návrhu odsúdil žalovanú na zdržanie sa konania, poskytnutie informácií, vydanie dokumentov a vydanie za účelom ich zničenia, ako aj konštatoval povinnosť žalovanej nahradiť škodu. Svoju medzinárodnú právomoc opieral o článok 82 ods. 5 nariadenia o dizajnoch spoločenstva a vychádzal z toho, že žalovaná porušila sporný dizajn, a na uplatnené následné nároky (náhrada škody, poskytnutie informácií, vyúčtovanie, vydanie dokumentov a vydanie za účelom ich zničenia) podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II uplatnil nemecké právo.
4. Proti tomuto odsúdeniu smeruje odvolanie žalovanej. Predovšetkým sa naďalej odvoláva na ustanovenie článku 110 nariadenia o dizajnoch spoločenstva. Okrem toho zastáva ten názor, že na následné nároky, ktoré uplatňuje žalobkyňa, je podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II uplatniteľné talianske právo.

O prejudiciálnych otázkach

- 5 Rozhodnutie sporu závisí od prejudiciálnych otázok. Pre spor je rozhodujúce, či sa následné nároky uplatňované žalobkyňou majú posudzovať podľa nemeckého alebo podľa talianskeho práva. Senát vychádza z toho, že súd, na ktorý bol podaný návrh, má medzinárodnú právomoc podľa článku 82 ods. 5 nariadenia o dizajnoch spoločenstva, že žalovaná porušila sporný dizajn a že sa nemôže odvolávať na ustanovenie článku 110 nariadenia o dizajnoch spoločenstva, pretože nie sú splnené predpoklady, ktoré Súdny dvor Európskej únie stanovil v rozsudku z 20. decembra 2017 (C-397/16 a C-435/16). Podľa nemeckého práva existujú aj uplatňované následné nároky na náhradu škody, poskytnutie informácií, vyúčtovanie, vydanie dokumentov a vydanie za účelom ich zničenia. Žalovaná naproti tomu predložila taliansku právnu expertízu, podľa ktorej nároky na vyúčtovanie a na vydanie dokumentov (ktoré nie sú zahrnuté v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva a preto nie sú harmonizované) žalobkyňi podľa talianskeho práva nepatria. Z toho dôvodu by bolo prípadne potrebné zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa, ak by sa na následné nároky muselo uplatniť talianske právo.
- 6 Žalobkyňa zastáva ten názor, že ustanovenie článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II sa uplatňuje len v prípadoch, keď sú skutky porušenia predmetom sporu vo viacerých členských štátoch. Len vtedy vzniká – ako v prípade, ktorý bol predmetom rozhodnutia „Nintendo/Big Ben“ (SDEÚ C-24/16 a C-25/16) – otázka, ktoré právo sa má uplatniť. Tento názor považuje žalobkyňa za potvrdený rozhodnutím SDEÚ z 5. septembra 2019 (SDEÚ C-172/18 „AMS Neve“). Ak porušovateľ nie je žalovaný za skutky porušenia vo viacerých členských štátoch, ale iba v jednom štáte – v tomto prípade: v Nemecku –, nedáva zmysel, aby sa pri súdnej právomoci podľa článku 82 ods. 5 nariadenia o dizajnoch spoločenstva uplatňovalo hmotné právo, ktoré nie je *lex fori* súdu, ktorý rozhoduje o porušení. V tomto prípade, keď je na súde napadnuté iba to, že žalovaná ponúka, uvádza na trh a dováža disky kolies v Nemecku, sa má uplatniť právo štátu, v ktorom bolo porušenie spáchané, a nie právo miesta, na ktorom došlo k pôvodnému skutku porušenia, ku ktorému sa viaže vytýkané správanie – v tomto prípade: výroba diskov kolies a ich ponúkanie v rôznych členských štátoch. Na uplatňované následné nároky sa tak musí uplatniť nemecké právo.
- 7 Sú však dané pochybnosti o tom, či sa rozsudok SDEÚ z 5. septembra 2019 (C-172/18 AMS Neve) má považovať za obmedzenie, resp. odklon od jeho rozhodnutia z 27. septembra 2017 (C-24/16 a C-25/16 „Nintendo/Big Ben“), a v prípade žaloby založenej na dizajne Spoločenstva vzťahujúcej sa iba na skutky porušenia v Nemecku sa má podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II uplatňovať iba nemecké právo. To by sa priečilo zmyslu nariadenia Rím II, ktorým je uplatňovanie toho istého hmotného práva v celej Únii bez ohľadu na súdnu príslušnosť za účelom zjednotenia medzinárodného súkromného práva v prípade protiprávných konaní. Právny názor žalobkyne by mal za následok, že v prípade žaloby s dosahom na celé územie Únie by sa muselo uplatniť iné hmotné právo

ako v prípade žaloby obmedzujúcej sa na iba jeden členský štát, aj keď by sa obe žaloby týkali rovnakého skutku a rovnakej škody. Preto právna úprava článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II svedčí skôr v prospech toho, aby sa na uplatňované následné nároky podľa článku 89 ods. 1 písm. d) a článku 88 ods. 2 nariadenia o dizajnoch spoločenstva v spojení s článkom 8 ods. 2 nariadenia Rím II uplatnilo talianske právo, pretože žalovaná, ktorá má sídlo v Taliansku, odtiaľ dodáva do Nemecka sporné výrobky.

[*omissis*]

PRACOVNÝ DOKUMENT