

Věc C-421/20

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

Datum doručení:

8. září 2020

Předkládající soud:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo)

Datum předkládacího rozhodnutí:

31. srpna 2020

Odvolatelka:

Acacia Srl

Odpůrkyně:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

[*omissis*]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (vrchní zemský soud
v Düsseldorfu)**

USNESENÍ

ve věci

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

omissis], Itálie,

žalovaná a navrhovatelka v odvolacím řízení,

[*omissis*]

proti

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

žalobkyni a odpůrkyni v odvolacím řízení,

[omissis]

rozhodl 20. občanskoprávní senát Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) [omissis] po vyslechnutí účastníků řízení dne 31. srpna 2020

takto:

I.

Řízení se přerušuje.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf (vrchní zemský soud v Düsseldorfu) předkládá Soudnímu dvoru Evropské unie následující otázky týkající se výkladu čl. 82 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství [Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 07/06, s. 69, dále jen „nařízení o (průmyslových) vzorech“] k rozhodnutí o předběžné otázce:

1. Může vnitrostátní soud, který má rozhodnout ve věci porušení (průmyslových) vzorů Společenství a jehož mezinárodní soudní příslušnost byla založena podle čl. 82 odst. 5 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství, použít při posuzování následných nároků, vztahujících se na území jeho členského státu, vnitrostátní právo členského státu, na jehož území má sídlo soud, který má rozhodnout ve věci porušení (*lex fori*)?
2. V případě záporné odpovědi na první otázku: Může se „původní místo porušení práv“ ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora C-24/16, C-25/16, Nintendo v. BigBen, pro určení práva rozhodného pro následné nároky podle čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy („Řím II“) (dále jen „nařízení Řím II“), nacházet také v členském státě, na jehož území se nacházejí spotřebitelé, na které je zaměřena internetová reklama, a ve kterém jsou uváděny na trh předměty porušující (průmyslové) vzory ve smyslu článku 19 nařízení o průmyslových vzorech, pokud je u soudu napadena pouze nabídka a uvádění na trh v tomto členském státě, a to i v případě, že internetové nabídky, které jsou základem nabídky a uvádění na trh, byly spuštěny v jiném členském státě?

O d ů v o d n ě n í

A)

- 1 Žalobkyně je výrobcem automobilů. Je zejména zapsaným majitelem (průmyslového) vzoru Společenství č. 001598277-0002, přihlášeného a zapsaného

dne 5. srpna 2009 a zveřejněného dne 14. ledna 2010 [dále jen „(průmyslový) vzor Společenství“].

Žalovaná, italská společnost, vyrábí v Itálii disky kol pro motorová vozidla a uvádí je na trh v celé Evropské unii. V Německu uvádí na trh disky pod označením „WSP Italy“, mimo jiné model „Neptune GT“.

- 2 Žalobkyně se domnívá, že žalovaná tím, že uvádí disky na trh v Německu, porušuje její (průmyslový) vzor, zatímco žalovaná se dovolává ustanovení o opravách obsaženého v článku 110 nařízení o (průmyslových) vzorech.
- 3 Landgericht (zemský soud, Německo) uložil žalované – s právními účinky omezenými na území Spolkové republiky Německo – v souladu s žalobním návrhem, aby se zdržela protiprávního jednání, poskytla informace, vydala doklady a vydala výrobky za účelem zničení, jakož i náhradu škody. Svou mezinárodní příslušnost založil na čl. 82 odst. 5 nařízení o (průmyslových) vzorech a vycházel z toho, že žalovaná porušila (průmyslový) vzor, který je předmětem žaloby a na uplatněné následné nároky (náhrada škody, poskytnutí informací, účetnictví, vydání dokladů a vydání výrobků za účelem zničení) použil na základě čl. 8 odst. 2 nařízení Řím II německé právo.
- 4 Proti tomuto rozsudku se žalovaná obrací se svým odvoláním. Dovolává se zejména nadále ustanovení článku 110 nařízení o (průmyslových) vzorech. Navíc má za to, že se na následné nároky uplatněné žalobkyní použije na základě čl. 8 odst. 2 nařízení Řím II italské právo.

K předběžným otázkám

- 5 Rozhodnutí právního sporu závisí na zodpovězení předběžných otázek. Pro právní spor je rozhodující, zda následné nároky, které uplatnila žalobkyně v původním řízení, musí být posuzovány s ohledem na německé, nebo italské právo. Senát má za to, že soud, kterému byla věc předložena, je mezinárodně příslušný na základě čl. 82 odst. 5 nařízení o (průmyslovém) vzoru, že žalovaná porušila (průmyslový) vzor, který je předmětem žaloby a nemůže se dovolávat ustanovení článku 110 nařízení o (průmyslovém) vzoru, jelikož nejsou splněny podmínky stanovené Soudním dvorem Evropské unie v rozsudku ze dne 20. prosince 2017 (C-397/16 a C-435/16). Podle německého práva existují také uplatňované následné nároky na náhradu škody, poskytnutí informací, poskytnutí účetnictví, vydání dokladů a vydání zboží za účelem zničení. Žalovaná naproti tomu předložila italský právní posudek, podle kterého žalobkyni nenáleží nároky na předložení účetnictví a vydání dokladů (na které se nevztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, a nejsou tedy harmonizovány). Proto by podle ní bylo případně třeba změnit rozsudek vydaný v prvním stupni v případě, že by se na následné nároky mělo použít italské právo.

- 6 Žalobkyně má za to, že působnost čl. 8 odst. 2 nařízení Řím II je dána pouze v případě, že porušení práv je předmětem sporu v několika členských státech. Pouze v tomto případě, jako byl případ, který je předmětem rozhodnutí „Nintendo v. Big Ben“ (rozsudek Soudního dvora C-24/16 a C-25/16), vyvstává otázka, jaké právo je rozhodné. Tato teze je podle žalobkyně potvrzena rozhodnutím Soudního dvora ze dne 5. září 2019 (C-172/18, „AMS Neve“). Nejsou-li porušovateli vytýkána porušení v několika členských státech, ale pouze v jednom státě – v projednávané věci: Německu – nedává smysl, aby se v případě, kdy je soudní příslušnost založena na základě čl. 82 odst. 2 nařízení o (průmyslovém) vzoru, použilo hmotné právo, které není *lex fori* soudu, který rozhoduje o porušení. V takovém případě, kdy je v Německu u soudu napadena pouze nabídka, uvádění na trh a dovoz disků žalovanou, je třeba použít právo země, ve které došlo k porušení, a nikoliv právo místa, kde došlo k prvotnímu aktu porušení, které je příčinou vytýkaného jednání, v projednávaném případě: výroba disků a jejich nabídka v různých členských státech. Na uplatňované následné nároky je tak nutné uplatnit německé právo.
- 7 Je však sporné, zda je nutné rozsudek Soudního dvora ze dne 5. září 2019 (C-172/18 AMS Neve) za omezení, resp. odklon od jeho rozhodnutí ze dne 27. září 2017 (C-24/16 a C-25/16 „Nintendo v. Big Ben“) a v případě žaloby týkající se porušení (průmyslového) vzoru Společenství, zaměřené pouze na porušení, k nimž došlo v Německu, je nutné podle čl. 8 odst. 2 nařízení Řím II vycházet pouze z německého práva. To by bylo v rozporu se smyslem nařízení Řím II, kterým je uplatňování stejného hmotného práva v celé Unii bez ohledu na soudní příslušnost za účelem sjednocení mezinárodního práva soukromého v případě protiprávních jednání. Následkem právního názoru žalobkyně by byla nutnost použít v rámci žaloby s unijním dosahem jiné hmotné právo než právo použitelné v případě žaloby omezené na jediný členský stát, a to i v případě, kdy se žaloby týkají téhož jednání a téže újmy. Úprava čl. 8 odst. 2 nařízení Řím II hovoří tedy spíše ve prospěch použití italského práva na následné nároky podle čl. 89 odst. 1 písm. d), čl. 88 odst. 2 nařízení o (průmyslovém) vzoru ve spojení s čl. 8 odst. 2 nařízení Řím II z důvodu, že žalovaná, která má bydliště v Itálii, dodává napadené výrobky z Itálie do Německa.

[omissis]