

Anonymizovaná verze

Překlad

C-76/24 – 1

Věc C-76/24

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

Datum doručení:

1. února 2024

Předkládající soud:

Bundesgerichtshof (Německo)

Datum předkládacího rozhodnutí:

23. ledna 2024

Žalovaná a navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“:

Tradeinn Retail Services S. L.

Žalobce a odpůrce v řízení o opravném prostředku „Revision“:

PH

Ověřený opis

BUNDESGERICHTSHOF (Spolkový soudní dvůr, Německo)

USNESENÍ

[omissis]

Vyhlášeno dne:

23. ledna 2024

[omissis]

ve věci

Tradeinn Retail Services S. L., [omissis] Celra (Girona), Španělsko,

žalované a navrhovatelky v řízení o opravném prostředku „Revision“,

[omissis]

proti

PH, [omissis] Schierling,

žalobci a odpůrci v řízení o opravném prostředku „Revision“:

[omissis]

I. občanskoprávní senát Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) na základě ústního jednání konaného dne 31. srpna 2023 [omissis]

rozhodl takto:

- I. Řízení se přerušuje.
- II. Soudnímu dvoru Evropské unie se za účelem výkladu čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1) předkládají následující předběžné otázky:
 1. Může se vlastník národní ochranné známky na základě čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436 domoci, aby bylo osobě v zahraničí zakázáno skladovat výrobek porušující práva z ochranné známky za účelem nabízení daného výrobku nebo jeho uvádění na trh v zemi ochrany?
 2. Je z hlediska pojmu „skladování“ ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436 relevantní možnost faktického přístupu k výrobku porušujícímu práva z ochranné známky, nebo postačuje možnost vykonávat vliv na osobu, která má k tomuto výrobku faktický přístup?

Odůvodnění:

- 1 A. Žalobce je vlastníkem obrazových ochranných známek tvořených kombinací slovních a obrazových prvků, které jsou u Deutsches Patent- und Markenamt (Německý úřad pro patenty a ochranné známky, Německo) zapsány mimo jiné pro „potápěčské přístroje, potápěčské obleky, rukavice pro potápěče, potápěčské masky a dýchací přístroje pro plavání pod vodou“, a to ochranných známek

č. 30426551



a č. 30426550



- 2 Žalovaná, která má místo podnikání ve Španělsku, prostřednictvím internetové stránky www.scubastore.com, kterou provozuje, jakož i prostřednictvím obchodního portálu www.amazon.de propagovala, respektive nabízela potápěčské vybavení za použití ochranných známek žalobce. V této souvislosti byly v některých případech použity produktové fotografie, na kterých byly vyobrazeny výrobky s ochrannými známkami žalobce.
- 3 Žalovaná pod ochrannými známkami žalobce prostřednictvím obchodního portálu www.amazon.de mimo jiné propagovala trimovací zátěžovou kapsu, kterou žalobce dne 8. června 2019 zakoupil v rámci fiktivního nákupu. Ani na obalu, ani na dodané trimovací zátěžové kapse nebyly uvedeny ochranné známky žalobce.
- 4 Žalobce po neúspěšné výzvě k ukončení protiprávního jednání ze dne 15. září 2020 podal žalobu, kterou se domáhal, aby soud žalované pod pohrůžkou blíže uvedených pořádkových opatření uložil povinnost zdržet se

bez souhlasu vlastníka ochranných známek užívání dotčených označení (německých obrazových ochranných známek žalobce č. 30426551 a/nebo č. 30426550) v obchodním styku ve Spolkové republice Německo pro potápěčské vybavení, zejména umístování daných označení na potápěčské vybavení nebo jeho obchodní úpravu či obal, nabízení, výroby, prodeje nebo jiného uvádění potápěčského vybavení na trh pod těmito označeními, jeho propagace nebo držení za výše uvedeným účelem.
- 5 Mimoto se domáhal určení, že žalovaná je povinna k náhradě škody, poskytnutí informací a náhrady nákladů vynaložených v souvislosti s výzvou k ukončení protiprávního jednání spolu s úroky.
- 6 Žalovaná nárok, který je předmětem žaloby, uznala v rozsahu, v jakém žalobce požadoval, aby jí soud uložil povinnost zdržet se nabízení potápěčského vybavení nebo jeho propagace pod danými ochrannými známkami, a v rozsahu, v jakém se žalobce domáhal – v souvislosti s těmito jednáními – poskytnutí informací a určení, že je povinna k náhradě škody.
- 7 Langericht (zemský soud, Německo) žalované částečným rozsudkem pro uznání a rozsudkem, jímž se končí řízení, uložil povinnosti v souladu s jejím uznáním

a mimoto žalobci přiznal náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s výzvou k ukončení protiprávního jednání ve výši 1 398,25 eura spolu s úroky. Ve zbývající části žalobu zamítl.

- 8 Na základě odvolání, které proti tomuto rozhodnutí podal žalobce, doplnil odvolací soud výrok, kterým se žalované ukládá povinnost zdržet se uvedených jednání slovy „jakož i prodeje nebo držení za výše uvedeným účelem“, rozšířil na tato jednání související navazující návrhová žádání a mimoto žalované uložil povinnost k náhradě nákladů vynaložených v souvislosti s výzvou k ukončení protiprávního jednání ve výši 1 822,96 eura spolu s úroky. Ve zbývající části odvolání žalobce zamítl [rozhodnutí (Oberlandesgericht) Nürnberg (Vrchní zemský soud v Norimberku, Německo, dále jen „OLG Nürnberg“), GRUR 2023, s. 260].
- 9 Žalovaná se svým opravným prostředkem „Revision“, který byl odvolacím soudem prohlášen za přípustný a jehož zamítnutí žalobce navrhuje, domáhá opětovného potvrzení rozsudku Landgericht (zemský soud).
- 10 B. Úspěch opravného prostředku „Revision“ závisí na výkladu čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436. Před vydáním rozhodnutí o opravném prostředku „Revision“ je proto třeba přerušit řízení a na základě čl. 267 prvního pododstavce písm. b) a třetího pododstavce SFEU předložit Soudnímu dvoru Evropské unie žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.
- 11 I. Odvolací soud odvolání žalobce považoval za přípustné a částečně opodstatněné. Jako odůvodnění – v rozsahu, v jakém je to relevantní pro soud rozhodující o opravném prostředku „Revision“ – uvedl:
- 12 Podle čl. 7 bodu 2, jakož i čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „nařízení Brusel Ia“) je dána mezinárodní příslušnost německých soudů.
- 13 Nárok na zdržení se protiprávního jednání nad rámec protiprávního jednání uznaného žalovanou, které spočívá v „propagaci“ a „nabízení“, zahrnuje jednání spočívající v „prodeji“ a „držení“, která mají stejnou podstatu. V tomto ohledu je třeba vycházet ze zásady, že všechny formy jednání uvedené v § 14 odst. 3 [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochraně ochranných známek a jiných rozlišovacích označení), zkráceně Markengesetz (zákon o ochranných známkách), dále jen „MarkenG“] mají stejnou podstatu a při naplnění jedné z forem jednání se domněnka nebezpečí opakování protiprávního jednání vztahuje i na ostatní formy. S ohledem na daný skutkový stav se nejvíce jeví jako zcela vyloučené, že žalovaná produkty porušující práva z ochranných známek nejen propagovala a nabízela prostřednictvím internetu, ale že propagované a nabízené produkty i prodávala a měla je v držení. Ve vztahu k užívání spočívajícím v „prodeji“ a „držení“ existují i uplatněné akcesorické nároky na určení povinnosti k náhradě škody a poskytnutí informací.

- 14 Vzhledem k tomu, že výzva k ukončení protiprávního jednání byla v plném rozsahu oprávněná, přísluší žalobci nárok na náhradu nákladů ve výši 1 822,96 eur spolu s úroky. Snížení tohoto nároku z důvodu pouze částečné oprávněnosti výzvy k ukončení protiprávního jednání na rozdíl od toho, co uvádí Landgericht (zemský soud), nepřichází v úvahu.
- 15 II. Žaloba je přípustná (k tomu oddíl B II 1). Úspěch opravného prostředku „Revision“ podaného žalovanou závisí na výkladu čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436 (k tomu oddíl B II 2).
- 16 1. Žaloba je přípustná. Mezinárodní příslušnost německých soudů [omissis], pokud jde o žalovanou se sídlem ve Španělsku, vyplývá přinejmenším ze skutečnosti, že se účastní řízení, aniž vznesla námitku nepřislušnosti, jak stanoví čl. 26 odst. 1 první věta nařízení Brusel Ia [omissis].
- 17 2. V rozsahu, v jakém je opravným prostředkem „Revision“ napadán závěr odvolacího soudu, že žalované je třeba uložit sankci za držení potápěčského vybavení, které porušuje práva z ochranných známek žalobce, závisí úspěch tohoto opravného prostředku na otázkách týkajících se výkladu čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436, které je třeba objasnit. Kromě toho na objasnění těchto otázek závisí, zda soud v této souvislosti žalované po právu uložil povinnost poskytnout informace a určil, že je povinna k náhradě škody.
- 18 a) Nároky uplatněné žalobcem je třeba posoudit podle německého práva. Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 864/2007 (nařízení Řím II) je rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z porušení práva duševního vlastnictví, právo země, pro kterou je uplatňována ochrana těchto práv. Podle tohoto práva je třeba posoudit zejména existenci daného práva, otázku, zda je poškozený jeho nositelem, obsah a rozsah ochrany, jakož i skutkové okolnosti a právní následky porušení práva (ustálená judikatura; viz rozhodnutí [Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, dále jen „BGH“)], GRUR 2022, s. 1675 [citováno dle databáze juris, bod 31], Povinnost společnosti Google poskytnout informace o třetích osobách, a citovaná judikatura). Vzhledem k tomu, že předmětem žaloby jsou nároky vzniklé v důsledku porušení práv z německých ochranných známek, použije se v projednávané věci německé právo.
- 19 b) Užívání označení napadené žalobcem má požadovaný ekonomicky relevantní vztah k Německu.
- 20 aa) Na základě zásady teritoriality, která má v právní úpravě práv k nehmotným statkům rozhodující roli, se oblast působnosti ochrany německých ochranných známek omezuje na území Spolkové republiky Německo. Podmínkou vzniku nároku na zdržení se jednání podle § 14 odst. 2 a odst. 5 MarkenG, jakož i nároku na náhradu škody a poskytnutí informací podle § 14 odst. 6 a § 19 odst. 1 MarkenG je proto jednání spočívající v užívání chráněného označení porušující příslušné právní předpisy uskutečněné v Německu [viz rozsudky BGH ze dne 13. října 2004, I ZR 163/02, GRUR 2005, s. 431 (citováno dle databáze juris, bod

21) = WRP 2005, s. 493 – HOTEL MARITIME; a ze dne 7. listopadu 2019, I ZR 222/17, GRUR 2020, s. 647 (citováno dle databáze juris, bod 25) = WRP 2020, s. 730 – Club Hotel Robinson]. O takové jednání se zpravidla jedná v případě, že výrobky nebo služby jsou pod daným označením nabízeny v Německu [rozsudek BGH, GRUR 2005, s. 431 (citováno dle databáze juris, bod 21) – HOTEL MARITIME; rozsudky BGH ze dne 8. března 2012, I ZR 75/10, GRUR 2012, s. 621 (citováno dle databáze juris, bod 34) = WRP 2012, s. 716 – OSCAR; a ze dne 9. listopadu 2017, I ZR 134/16, GRUR 2018, s. 417 (citováno dle databáze juris, bod 37) = WRP 2018, s. 466 – Resistograph]. Vznik nároků vyplývajících z právních předpisů o právech na označení však v případě shodnosti nebo podobnosti či nebezpečí záměny s vnitrostátním označením nemá za následek každá nabídka služeb nebo výrobků ze zahraničí dostupná na internetu. Je naopak nezbytné, aby nabídka měla dostatečný ekonomicky relevantní vztah k Německu (*commercial effect*). Tato podmínka je splněna, pokud má napadené jednání těžiště v Německu, a nikoli v zahraničí. Má-li napadené jednání těžiště v zahraničí, je třeba na základě celkového zvážení okolností zjistit, zda existuje dostatečný ekonomicky relevantní vztah k Německu [viz rozsudky BGH, GRUR 2018, s. 417 (citováno dle databáze juris, bod 37) – Resistograph, a citovaná judikatura; a GRUR 2020, s. 647 (citováno dle databáze juris, bod 28) – Club Hotel Robinson].

- 21 bb) Jednání vytýkané žalované má těžiště nikoli v zahraničí, nýbrž v Německu. Odvolací soud konstatoval, že žalovaná prostřednictvím internetových stránek dostupných v Německu, které jsou z hlediska svého určení zaměřeny na německý trh, propagovala a nabízela zboží způsobem, který porušuje práva z ochranných známek. Kromě tohoto konstatoval, že žalovaná výrobky nabízené a propagované pod ochrannými známkami, které jsou předmětem žaloby, dodávala do Německa a uváděla je tam na trh. Toto protiprávní jednání zakládá požadovaný vztah k Německu, ačkoli má žalovaná sídlo ve Španělsku, provozuje celoevropskou online prodejní síť, nedodává zboží pouze do Německa a držbu výrobků, které prodává, vykonává ve Španělsku. Vzhledem k tomu, že jednání, které je vytýkáno žalované, má těžiště v Německu, a nikoli v zahraničí, není zapotřebí zvláštního ověření, zda má napadené jednání dostatečně ekonomicky relevantní vztah k Německu, které se provádí za pomoci celkového zvážení dotčených zájmů a okolností.
- 22 c) V případě nebezpečí opakování protiprávního jednání může vlastník ochranné známky podle § 14 odst. 2 první věty bodu 1 a odst. 5 první věty MarkenG po osobě, která bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívá v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je tato ochranná známka chráněna, požadovat, aby se tohoto jednání zdržela. Daný nárok podle § 14 odst. 5 druhé věty MarkenG vzniká i tehdy, pokud protiprávní jednání hrozí poprvé. Jsou-li splněny podmínky stanovené v § 14 odst. 2 MarkenG, je zejména zakázáno, nabízet pod daným označením výrobky, uvádět je na trh nebo držet je za tímto účelem (§ 14 odst. 3 bod 2 MarkenG), jakož i užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě (§ 14 odst. 3 bod 6 MarkenG) Tato ustanovení obsažená v § 14 odst. 2 a 3

MarkenG provádějí čl. 10 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. b) a e) směrnice (EU) 2015/2436, a proto musí být vykládána v souladu se směrnicí [viz rozsudky BGH ze dne 28. června 2018, I ZR 236/16, GRUR 2019, s. 165 (citováno dle databáze juris, bod 15) = WRP 2019, s. 200 – keine-vorwerkvertretung, a ze dne 12. ledna 2023, I ZR 86/22, GRUR 2023, s. 808 (citováno dle databáze juris, bod 14) = WRP 2023, s. 715 – DACHSER).

- 23 d) Odvolací soud své posouzení založil na závěru, že se žalovaná dopustila porušení práv z ochranných známek podle § 14 odst. 2 první věty bodu 1 MarkenG, protože bez souhlasu žalobce v obchodním styku pro totožné výrobky užívala označení totožná s ochrannými známkami, které jsou předmětem žaloby. Je nesporné, že žalovaná prostřednictvím internetových stránek, které provozuje, jakož i prostřednictvím obchodního portálu www.amazon.de nabízela a propagovala výrobky porušující práva z ochranných známek. Odvolací soud měl v tomto ohledu rovněž za to, že hrozí nebezpečí opakování protiprávního jednání. Toto posouzení není mezi účastníky řízení sporné. Žalovaná nároky vztahující se k užívání spočívajícímu v „propagaci“ a „nabízení“ potápěčského vybavení, uplatněné v žalobě, uznala již v řízení před soudem prvního stupně.
- 24 e) Podle předkládajícího senátu nelze vyhovět výtkám uvedeným v opravném prostředku „Revision“, které směřují proti závěru odvolacího soudu, že žalobci nad rámec nároků vztahujících se protiprávním jednáním spočívajícímu v „nabízení“ a „propagaci“ přísluší i nároky uplatněné v žalobě v souvislosti s formou jednání spočívající v prodeji (§ 14 odst. 2 první věta bod 1, odst. 3 body 2 a 6, odst. 5 první věta a odst. 6 a § 19 odst. 1 MarkenG).
- 25 f) V rozsahu, v jakém se žalobce domáhá, aby soud žalované uložil povinnost zdržet se držby potápěčského vybavení, vyvstávají otázky týkající se výkladu unijního práva, které je třeba objasnit.
- 26 aa) Odvolací soud měl za to, že odsouzení žalované za neoprávněnou držbu výrobků označených ochrannými známkami, které jsou předmětem žaloby, za účelem jejich nabízení nebo uvádění na trh ve Spolkové republice Německo nebrání, že má žalovaná sídlo ve Španělsku a držbu vykonává tam. Držení za účelem nabízení nebo uvádění na trh je podle něj typický přípravný děj, u nějž není relevantní, zda je jednání spočívající držbě, které má v zásadě vnitropodnikovou povahu, uskutečňováno v Německu nebo zahraničí (v rámci Evropy). Rozhodující je pouze skutečnost, že již došlo nebo vzápětí dojde k naplnění účelu spočívajícího v nabízení nebo uvádění na trh v Německu, který s ním souvisí. Internetová nabídka žalované je z hlediska svého určení zaměřena na německou veřejnost, a proto k držbě dochází přímo za účelem nabízení zboží v Německu. Kromě toho k držení dochází za účelem uvádění na trh v Německu. Žalovaná má sídlo v jiném členském státě EU a v schengenském prostoru, provozuje celoevropskou online prodejní síť se 17 jednotlivými obchody a může přichodzí objednávky vyřizovat přímo a s vynaložením srovnatelného úsilí jako německý obchodník.

- 27 bb) Předkládající senát vykládá výrok a odůvodnění rozsudku odvolacího soudu v tom smyslu, že odvolací soud žalované zakázal držbu potápěčského vybavení porušující ochranné známky za účelem jeho nabízení a prodeje. Je pravda, že větná skladba a znění výroku naznačuje, že se zákaz držby výrobků porušujících ochranné známky vztahuje pouze na „výše uvedený účel“ spočívající v prodeji. Z odůvodnění rozsudku však bez jakýchkoli pochybností vyplývá, že má být zakázána i držba za účelem nabízení výrobků porušujících práva z ochranných známek. Předkládající senát v případě potřeby výrok rozsudku odvolacího soudu upřesní ve svém rozsudku vydaném na základě opravného prostředku „Revision“.
- 28 Kromě toho je třeba daný výrok vykládat v tom smyslu, že odvolací soud žalované zakázal držbu pro výše uvedené účely ve Spolkové republice Německo a ve Španělském království. Odvolací soud žalobní návrh v tomto ohledu správně vyložil na základě žalobních důvodů.
- 29 cc) Aby byla uskutečněna forma jednání spočívající v neoprávněné držbě výrobků podle § 14 odst. 3 bodu 2 MarkenG, musí být jako objektivní znak naplněna držba zboží porušujícího práva z ochranné známky a jako subjektivní znak držba se záměrem uvést výrobek na trh prostřednictvím jakéhokoli právního jednání včetně jeho nabídky (viz stanovisko generálního advokáta ze dne 28. listopadu 2019 ve věci C-567/18, bod 48). Vzhledem k tomu, že oblast působnosti ochrany tuzemské ochranné známky je omezena na území Spolkové republiky Německo, musí být nabízení nebo uvádění výrobků porušujících práva z ochranných známek na trh zamýšleno v Německu.
- 30 dd) Podle zjištění učiněných odvolacím soudem je na straně žalované naplněn subjektivní znak. Drží potápěčské vybavení porušující práva z ochranných známek, které jsou předmětem žaloby, s cílem uvést dané výrobky prostřednictvím jakéhokoli právního jednání včetně jeho nabídky na trh ve Spolkové republice Německo.
- 31 ee) Sporné však je, zda se vlastník národní ochranné známky může na základě čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436 domoci, aby bylo osobě v zahraničí zakázáno skladovat[, resp. ve smyslu německého znění tohoto ustanovení „držet“] výrobek porušující práva z ochranné známky za účelem nabízení daného výrobku nebo jeho uvedení na trh v zemi ochrany (první předběžná otázka).
- 32 (1) Tomu by mohla bránit zásada teritoriality. Zásada teritoriality, která má v právní úpravě práv k nehmotným statkům rozhodující roli, podle judikatury Soudního dvora Evropské unie a Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr), která je v souladu, jednak znamená, že podmínky ochrany práva duševního vlastnictví uznaného vnitrostátním právem se řídí právem státu, ve kterém je tato ochrana požadována, a jednak, že práva k nehmotným statkům uznaná určitým státem požívají ochrany omezené pouze na území daného státu a sankci lze uložit pouze za jednání uskutečněné v tomto státě [k právním předpisům o právech na označení

a k právu ochranných známek viz rozsudky SDEU ze dne 22. června 1994, C-9/93, IHT a Danzinger v. Ideal Standard, EU:C:1994:261 = GRUR Int. 1994, s. 614 (citováno dle databáze juris, bod 22); rozsudek ze dne 19. dubna 2012, C-523/10, Wintersteiger, GRUR 2012, s. 654 (citováno dle databáze juris, bod 25); rozsudek BGH ze dne 25. dubna 2012, I ZR 235/10, GRUR 2012, s. 1263 (citováno dle databáze juris, body 17 a 23 a násl.) = WRP 2012, s. 1530 – Clinique happy; rozsudek BGH, GRUR 2020, s. 647 (citováno dle databáze juris, bod 25) – Club Hotel Robinson, a citovaná judikatura; k autorskému právu viz rozsudek SDEU ze dne 14. července 2005, C-192/04, Lagardère Active Broadcast, EU:C:2005:475 = GRUR 2006, s. 50 (citováno dle databáze juris, bod 46)]. Tento výklad by svědčil ve prospěch toho, že osoba, která v zahraničí drží výrobky, byť se tak děje za účelem jejich nabízení a uvedení na trh pod daným označením v Německu, neporušuje práva z německé ochranné známky.

- 33 (2) Lze však rovněž připustit – jak to učinil odvolací soud –, že k porušení práv z národní ochranné známky postačuje, aby byla držba v zahraničí vykonávána s cílem nabízet výrobky nesoucí toto označení a uvádět je na trh v zemi ochrany. Soudní dvůr Evropské unie tak v souvislosti s autorským právem již rozhodl, že právo duševního vlastnictví, které je chráněno pouze v tuzemsku, může být porušeno i jednáním, ke kterému dojde v zahraničí. Obchodník usazený v zahraničí, který zaměřuje svou reklamu na zemi ochrany a vytvoří nebo zpřístupní zvláštní systém dodání a způsob platby či dovolí třetí osobě, aby tak učinila, čímž zájemcům v zemi ochrany umožní, aby jim byly dodány výrobky porušující práva duševního vlastnictví, se tak v zemi ochrany dopouští jednání porušujícího práva duševního vlastnictví [k autorskému právu viz rozsudek SDEU ze dne 21. června 2012, C-5/11, Donner, GRUR 2012, s. 817 (citováno dle databáze juris, bod 30) = WRP 2012, s. 927].
- 34 (3) První předběžnou otázku nelze na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie zodpovědět beze vší pochybnosti. Je pravda, že Soudní dvůr rozhodl, že soud, k němuž byla podána žaloba, nacházející se v zemi, ve kterém dané právo duševního vlastnictví požívá ochrany, může tomuto právu přiznat ochranu i v případě, že škoda vznikla v důsledku jednání, které bylo uskutečněno v zahraničí a které může způsobit škodu v tuzemsku. Uvedený soud je příslušný pouze k rozhodnutí o škodě, ke které došlo na území členského státu, v němž se tento soud nachází [viz rozsudek SDEU ze dne 3. října 2013, C-170/12, Pinckney v. KDG Mediatech, GRUR 2014, s. 100 (citováno dle databáze juris, body 39 a 47) = WRP 2013, s. 1456]. Předmětem tohoto rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie však nebyla otázka, zda k porušení dotčeného práva k nehmotným statkům chráněného vnitrostátním právem došlo jednáním spáchaným v zahraničí, které však bylo zaměřeno na území daného státu, nýbrž rozsah mezinárodní příslušnosti soudu, k němuž byla podána žaloba, nacházejícího se v zemi ochrany. Odpověď na první předběžnou otázku neposkytuje ani rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Donner (SDEU, GRUR 2012, s. 817). Toto rozhodnutí nebylo vydáno v souvislosti s právem ochranných známek, nýbrž s autorským právem. V dané věci šlo o otázku, zda prodej rozmnoženin děl ze zahraničí porušuje právo autora na rozšiřování v zemi ochrany. První předběžná otázka

předložená v projednávané věci se netýká toho, zda je třeba žalované zakázat nabízení nebo prodej ze zahraničí do Německa, nýbrž toho, zda lze – na základě národní ochranné známky – zakázat již držbu výrobků porušujících práva z ochranné známky v zahraničí, která je uskutečňována za účelem jejich nabízení a prodeje. Touto otázkou se rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Donner nezabývá.

- 35 ff) V projednávané věci dále vyvstává otázka, zda je z hlediska pojmu „skladování“ ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436[, resp. pojmu „držba“ (*Besitz*) použitého v německém znění této směrnice,] relevantní možnost faktického přístupu k výrobkům porušujícím práva z ochranné známky, nebo zda postačuje možnost vykonávat vliv na osobu, která má k těmto výrobkům faktický přístup (druhá předběžná otázka).
- 36 (1) Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie musí být znění ustanovení unijního práva, které výslovně neodkazuje na právo členských států, za účelem vymezení svého smyslu a dosahu zpravidla vykládáno autonomním a jednotným způsobem v celé Evropské unii [viz rozsudky SDEU ze dne 3. září 2014, C-201/13, Deckmyn a Vrijheidsfonds, GRUR 2014, s. 972 (citováno dle databáze juris, bod 14) = WRP 2014, s. 1181; a ze dne 13. října 2022, C-256/21, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, GRUR 2022, s. 1669 (citováno dle databáze juris, bod 33) = WRP 2023, s. 40]. Vzhledem k tomu, že směrnice (EU) 2015/2436, pokud jde o pojem „skladování“[, resp. „držba“ v německém znění] výslovně neodkazuje na právo členských států, má předkládající senát za to, že tento pojem musí být vykládán autonomně a jednotně v celé Unii.
- 37 (2) Podle německého práva je pojem „držba“[, použitý v německém znění směrnice (EU) 2015/2436] široký (viz BeckOGK.BGB/Götz, stav k 1. říjnu 2023, § 854 body 25 až 30). Podle § 854 odst. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (občanský zákoník, dále jen „BGB“) se držba věci nabývá získáním faktické kontroly nad věcí; držba zaniká tím, že se vlastník vzdá faktické kontroly nad věcí nebo ji pozbude jiným způsobem (§ 856 odst. 1 BGB). Podle německého práva zahrnuje nadřazený pojem „držba“ kromě přímé držby vyznačující se faktickým panstvím nad věcí, která je upravena ve výše uvedených ustanoveních, rovněž nepřímou držbu. Pokud někdo vykonává držbu věci díky vztahu, na jehož základě je po určitou dobu ve vztahu k jiné osobě oprávněn nebo povinen vykonávat držbu, je podle § 868 BGB (nepřímým) držitelem rovněž tato jiná osoba. V případě zásilkového prodeje, který byl stejně jako v projednávané věci uskutečněn prostřednictvím internetu, se podle německého práva přímým držitelem stává poskytovatel logistických služeb, který přepravuje zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Odesílatel je po předání zboží zasílateli nebo dopravci rovněž držitelem, avšak pouze nepřímým [viz rozsudek BGH ze dne 28. června 2001, IZR 13/99, TranspR 2001, 471 (citováno dle databáze juris, bod 19); BeckOK.BGB/ Fritzsche, 68. vydání (stav k 1. srpnu 2023), § 854 bod 7; MünchKomm.BGB/ F. Schäfer, 9. vyd., § 854 bod 1]. Podle německého práva proto žalovaná v případě, že si objedná odeslání výrobků porušujících práva z ochranných známek, v době, kdy tyto výrobky dorazí do Německa, vykonává

- (nepřímou) držbu těchto výrobků. To by jí – jak požaduje žalobce – mohlo být ve vztahu k území Spolkové republiky Německo zakázáno, pokud by nepřímou držbu, jak ji zná německé právo, bylo třeba považovat za držbu porušující právo ve smyslu § 14 odst. 3 bodu 2 MarkenG, resp. skladování porušující právo ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436.
- 38 (3) Sporné je, zda toto přičtení držby, resp. skladování třetím osobám připouští čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436.
- 39 Generální advokát ve věci Coty poukázal na skutečnost, že pojem „držba“ není uveden ve všech jazykových zněních čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie. Pouze francouzské (*détenir*) a německé znění (*besitzen*) obsahují slovo, které přímo souvisí s právním institutem držby (*possessio*). Jiná znění, jako například španělské, italské, portugalské, anglické a švédské (*almacenar/los, stoccaggio, armazená-los, stocking, respektive lagra*) [stejně jako české], upřednostňují slovesa nebo podstatná jména, která označují činnost uskladnění zboží. Generální advokát měl v uvedené věci za to, že ve všech jazycích prosvítá záměr držet s obchodním záměrem, neboť k uskladnění, respektive k držbě se přidává požadavek, aby toto jednání bylo uskutečňováno „za tímto účelem“, to znamená nabízet nebo uvádět zboží na trh, aniž jsou patrné rozdíly ohledně této druhé části věty (stanovisko generálního advokáta ve věci C-567/18 ze dne 28. listopadu 2019, bod 46 a násl.).
- 40 Okolnost, že jiné jazykové verze směrnice (EU) 2015/2436 mnohdy namísto pojmu „držba“ používají pojem „skladování“, spíše naznačuje, že aby se jednalo o držbu ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. b) směrnice (EU) 2015/2436, je nezbytná možnost přímého přístupu k výrobkům a osoba, která výrobky předá zasílateli nebo dopravci, předáním pozbývá držbu, protože tímto okamžikem končí „skladování“.
- 41 Na druhou stranu unijní právo připouští, aby byla obchodníkovi přičtena jednání poskytovatele logistických služeb nebo dopravce, na něhož se obrátil, která vedou k porušení práva duševního vlastnictví uznaného vnitrostátním právem. Soudní dvůr Evropské unie tak shledal obchodníka odpovědným nejen za každou operaci, již uskuteční sám, nýbrž i za operace provedené na jeho účet, pokud cílem dotyčného obchodníka bylo nabízet a prodávat výrobky porušující práva duševního vlastnictví v zemi ochrany a nemohl o jednání této třetí osoby nevědět [k autorskému právu viz rozsudek SDEU ve věci Donner, GRUR 2012, s. 817 (citováno dle databáze juris, bod 27)].
- 42 (4) Judikatura Soudního dvora Evropské unie týkající se práva ochranných známek druhou předběžnou otázkou neobjasňuje. Rozhodnutí ve věci Donner bylo vydáno v souvislosti s autorským právem a netýká se otázky přičítání držby. Neexistuje ani judikatura Soudního dvora Evropské unie týkající se výkladu pojmu skladování [resp. držba] porušující(ho) práva duševního vlastnictví v unijních právních předpisech, které se týkají jiných práv průmyslového vlastnictví, v nichž je – podobně jako v právu ochranných známek – tento pojem

užíván [čl. 12 odst. 1 druhá věta směrnice 98/71/ES o právní ochraně (průmyslových) vzorů a čl. 19 odst. 1 druhá věta nařízení (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství].

[*omissis*]

Soudy, které ve věci rozhodovaly v předchozích stupních:

[Landgericht] Nürnberg-Fürth (Zemský soud Norimberk-Fürth, Německo), rozhodnutí ze dne 3. února 2022 [*omissis*]

OLG Nürnberg, rozhodnutí ze dne 29. listopadu 2022 [*omissis*] – Vyhotovil/a:

Ověřil/a

[*omissis*]

PRACOVNÍ DOKUMENT