

**Vec C-355/21**

**Zhrnutie návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 98 ods. 1  
Rokovacieho poriadku Súdneho dvora**

**Dátum podania:**

7. jún 2021

**Vnútroštátny súd:**

Sąd Najwyższy

**Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:**

29. december 2020

**Žalobkyňa:**

Procter & Gamble International Operations SA

**Žalovaná:**

Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k.

---

## **Predmet konania**

Porušenie práv k zapísanej ochrannej známke Európskej únie č. 000049254 HUGO BOSS.

## **Predmet a právny základ návrhu na začatie prejudiciálneho konania**

Výklad článku 10 smernice 2004/48; článok 267 ZFEÚ

## **Prejudiciálna otázka/Prejudiciálne otázky**

Má sa článok 10 smernice 2004/48/ES o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva vykladať v tom zmysle, že bráni takému výkladu vnútroštátneho ustanovenia, podľa ktorého sa ochranné opatrenie spočívajúce v zničení tovaru týka iba tovaru, ktorý bol protiprávne vyrobený alebo protiprávne označený, a nemožno ho uplatniť na tovar protiprávne uvedený na trh na území Európskeho hospodárskeho priestoru, u ktorého nemožno konštatovať, že bol protiprávne vyrobený alebo protiprávne označený?

## **Uvedené ustanovenia práva Únie a judikatúra Súdneho dvora**

Smernica 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), článok 10

Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), zmenené nariadením (EÚ) č. 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), články 9 a 102

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Ú. v. ES L 336, 1994, s. 214; Mim. vyd. 11/021, s. 305) (ďalej len „dohoda TRIPS“)

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva, Brusel, 22.12. 2010 [SEK(2010) 1589 v konečnom znení]

Rozsudok z 10. apríla 1984, von Colson a Kamann, (14/83, EU:C:1984:153)

Rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i. (C-348/04, EU:C:2007:249)

## Príslušné vnútroštátne ustanovenia a judikatúra vnútroštátnych súdov

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Zákon z 30. júna 2000 o práve priemyselného vlastníctva; konsolidované znenie, Dz.U. 2020 položka 286 v znení zmien) (ďalej len „p.w.p.“): článok 286

Rozsudok Sąd Najwyższy (Najvyšší súd) zo 14. apríla 2003, I CKN 308/01, neuvverejnený.

## Krátky opis skutkového stavu a konania

- 1 Žalobkyňa je výrobcom kozmetických výrobkov a na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej s majiteľom ochrannej známky, spoločnosťou HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG so sídlom v Metzingen, je výlučne oprávnená používať slovnú ochrannú známku Európskej únie č. 000049254 HUGO BOSS a vo vlastnom mene podávať resp. podporovať návrhy a žaloby súvisiace s porušením práv k tejto ochrannej známke.
- 2 HUGO BOSS je jednou z najväčších svetových ochranných známk v odvetví módy a parfumérie. Spoločnosť založená v roku 1924 v Metzingene pánom Hugom Ferdinandom Bossom v súčasnosti predáva tovar označený touto ochrannou známkou v 129 krajinách na celom svete.
- 3 Oprávnený dbá o imidž a dobrú povesť svojich ochranných známk, ako aj o vysokú kvalitu tovaru predávaného pod ochrannou známkou HUGO BOSS. Usiluje sa pritom zaručiť spotrebiteľom najlepšiu kvalitu služieb. Predaj sa uskutočňuje cez autorizované siete parfumérií, ktoré musia osobitne dohliadať na dobré meno ochrannej známky HUGO BOSS a luxusnú povahu výrobkov, ktoré sú ňou označené. S tým súvisí aj poskytovanie klientom testovacích vzoriek daných výrobkov. Oprávnený bezplatne poskytuje testery predajcom a autorizovaným distribútorom výlučne na účely prezentácie a propagácie kozmetických výrobkov vo flakónoch zhodných s výrobkami, ktoré sú určené na predaj pod ochrannými známkami HUGO BOSS. Ich vonkajšie obaly majú jednotnú svetlú farbu so zreteľnou informáciou o tom, že exemplár nie je určený na predaj napr.: „not for sale“, „demonstration“ alebo „tester“. Tieto výrobky nie sú uvádzané na trh v EHP oprávneným a ani s jeho súhlasom.
- 4 V priebehu konania o porušení práv k ochrannej známke bola v roku 2016 ukončená licenčná zmluva zaväzujúca HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG a žalobkyňu.
- 5 Žalovaná od januára 2012 vykonáva hospodársku činnosť v oblasti veľkoobchodného predaja kozmetických výrobkov prostredníctvom internetového obchodu na stránke perfumesco.pl. Spoločnosť distribuuje okrem iného predvážiacie exempláre kozmetických výrobkov HUGO BOSS, ktoré nie sú určené na predaj a sú označené ako „TESTER“. Informuje pritom zákazníkov, že

tester je zvyčajne zabalený v bielom kartóne a je bez uzáveru, pričom sa vôňou neodlišuje od bežného výrobku.

- 6 Keď sa žalobkyňa o tom dozvedela, podala proti žalovanej žalobu pre porušenie práv k predmetnej ochrannej známke a zároveň požiadala o vydanie predbežného opatrenia. V rámci konania o nariadení predbežného opatrenia súdny vykonávateľ dňa 28. júla 2016 zabavil parfums, toaletné a parfumské vody v obaloch opatrených ochrannou známkou HUGO BOSS v podobe testerov neurčených na predaj s označeniami „not for sale“, „demonstration“ alebo „tester“ a označených kódmi, ktoré podľa žalobkyne odkazovali na to, že boli výrobcom určené na uvedenie na trh mimo územia EHP, pričom z ich obalov boli čiarové kódy buď odstránené alebo boli prekryté.
- 7 Rozsudkom z 26. júna 2017 Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajský súd Varšava) zakázal žalovanej používať ochrannú známku Európskej únie HUGO BOSS, ktorú EUIPO zaregistroval pod číslom 000049254 pre tovary patriace do triedy 3 niceského triedenia (parfums, toaletné a parfumské vody), zaviazal žalovanú, aby na vlastné náklady v lehote dvoch týždňov od právoplatnosti rozsudku zničila tovar označený touto ochrannou známkou, ktorý nebol uvedený na trh na území EHP oprávneným z ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, vrátane tovaru zabaveného súdnym vykonávateľom dňa 28. júla 2016, ďalej uložil žalovanej, aby na vlastné náklady uverejnila informáciu o rozsudku, zamietol vo zvyšnej časti žalobu a uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyňi náhradu trov konania vo výške 6 377 PLN.
- 8 Rozsudkom z 20. septembra 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie (Odvolací súd Varšava) zamietol odvolanie žalovanej voči tomuto rozsudku.
- 9 Sąd Apelacyjny (odvolací súd) sa v celom rozsahu stotožnil so stanoviskom Sąd Okręgowy (krajský súd). Uviedol, že nebolo možné vyhovieť námietke nedostatku aktívnej legitimácie žalobkyne. Hoci podľa článku 22 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 držiteľ licencie môže začať konanie o porušení ochrannej známky EÚ iba vtedy, ak k tomu dá súhlas jej majiteľ, môže držiteľ výlučnej licencie takéto konanie začať vtedy, ak majiteľ ochrannej známky po formálnom upozornení nezačne sám takéto konanie o porušení práv v príslušnej lehote. Je nesporné, že v čase podania predmetnej žaloby bola žalobkyňa výlučným držiteľom licencie na predmetnú ochrannú známku.
- 10 Podľa názoru Sąd Apelacyjny (odvolací súd) boli splnené podmienky na ochranu ochrannej známky Európskej únie vyplývajúce z článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Podľa zoznamu výrobkov zaistených súdnym vykonávateľom bolo len 226 výrobkov určených pre európsky trh a došlo v tomto rozsahu k vyčerpaniu práva z ochrannej známky Európskej únie. U ostatných výrobkov nedošlo k vyčerpaniu práva z ochrannej známky z dôvodu, že neboli uvedené na trh v EHP. 48 kusov zabavených parfums boli testery obsahujúce informácie o tom, že nie sú určené na maloobchodný predaj, 523 parfums nebolo určených pre európsky trh a 3 641 zabavených parfums má nálepky, ktoré majú

znemožniť identifikáciu zemepisnej oblasti, pre ktorú sú určené, takže nie je možné preukázať, že u týchto výrobkov došlo k vyčerpaniu výlučného práva v zmysle článku 13 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

- 11 Pri 3 641 zabavených parfumoch s prekrývajúcimi nálepkami došlo aj k poškodeniu originálneho balenia, ako aj k odstráneniu fólie, ktorá chráni obal. Z vyššie uvedeného vyplýva, že u týchto tovarov je majiteľ ochrannej známky oprávnený zakázať jej používanie na základe článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého sa odsek 1 tohto článku neuplatní, ak existujú oprávnené dôvody, aby majiteľ zabránil ďalšej komercializácii tovarov, obzvlášť tam, kde sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich uvedení na trh.
- 12 Druhostupňový súd uviedol, že v súlade s článkom 102 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 môže súd pre ochranné známky EÚ uplatniť aj opatrenia alebo príkazy, ktoré sú dostupné podľa príslušného práva a ktoré považuje za primerané za daných okolností prípadu. Vyššie uvedené ustanovenie predovšetkým umožňuje uplatnenie článku 286 p.w.p. Podľa doslovného znenia článku 286 p.w.p. sa daný článok uplatní len vtedy, keď došlo k protiprávnej výrobe alebo k protiprávnemu označeniu výrobkov, k čomu v prejednávanej veci nedošlo. Žalobkyňa však nespochybnila, že parfumy zabavené súdnym vykonávateľom sú originálnymi výrobkami a iba tvrdila, že majiteľ ochrannej známky nesúhlasil s ich uvedením na trh v EHP a že žalovaná nepreukázala existenciu takéhoto súhlasu.
- 13 Podľa názoru druhostupňového súdu sa v prejednávanej veci nemožno upriamiť na doslovné znenie článku 286 p.w.p., lebo cieľom tohto ustanovenia je prebratie smernice 2004/48. Podľa článku 10 ods. 1 tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány mohli nariadiť prijatie potrebných opatrení v súvislosti s tovarom, o ktorom zistili, že porušuje právo duševného vlastníctva. Také opatrenia zahŕňujú: stiahnutie z obchodných kanálov; definitívne odstránenie z obchodných kanálov alebo zničenie. Smernica uložila členským štátom Únie povinnosť prijať takú právnu úpravu, ktorá by umožnila súdu rozhodnúť o nariadení zničenia tovaru, o ktorom sa zistilo, že porušuje právo duševného vlastníctva. Hoci článok 286 p.w.p. výslovne obmedzuje možnosť vnútroštátneho súdu nariadiť zničenie tovaru len na prípad, že došlo k protiprávnej výrobe alebo k protiprávnemu označeniu výrobkov, článok 10 ods. 1 smernice 2004/48 stanovuje možnosť nariadiť takéto opatrenie v prípade, keď dochádza k porušeniu práva duševného vlastníctva, vrátane práva priemyselného vlastníctva. Podľa názoru Sąd Apelacyjny (odvolací súd) treba uplatniť výklad článku 286 p.w.p. v súlade s právom EÚ a konštatovať, že nariadenie zničenia tovarov sa vzťahuje na všetky prípady, v ktorých dochádza k porušeniu práva priemyselného vlastníctva. Inými slovami treba konštatovať, že akýkoľvek výrobok porušujúci právo priemyselného vlastníctva sa vyrába protiprávne v zmysle článku 286 p.w.p.
- 14 Druhostupňový súd uznal, že iba rozhodnutie nariaďujúce zničenie parfumov uvedených na trh bez súhlasu oprávneného k ochrannej známke účinne zaručuje



ochranu tohto práva. Zdôraznil, že na účely uvedenia parfumov žalovanej na trh sa podniklo viacero krokov s cieľom zakryť neexistenciu súhlasu majiteľa z ochrannej známky. Okrem toho v prípade predaja testerov si žalovaná musela byť plne vedomá nesúhlasu majiteľa ochrannej známky s uvedením výrobkov na trh v EHP. Navyše veľká časť parfumov, ktoré vlastní žalovaná a u ktorých majiteľ ochrannej známky nedal súhlas s ich uvedením na trh v EHP, má poškodené obaly z dôvodu odstránenia bezpečnostného kódu. Vzhľadom na to, že parfumsy označené ochrannou známkou HUGO BOSS sú exkluzívnym výrobkom, ich prípadné uvedenie na trh by ohrozilo funkcie dotknutej ochrannej známky, môže negatívne vplývať na jej dobré meno, čo zároveň dokazuje závažnosť porušenia výlučného práva a oprávnený záujem tretích osôb na zničení týchto tovarov.

- 15 Sąd Apelacyjny (odvolací súd) rozhodol, že nie sú presvedčivé argumenty žalovanej, že by jej zničenie časti parfumov, ktoré žalovaná vlastní, bránilo v uplatňovaní práv súvisiacich s tovarom voči tretím osobám. Podľa tohto súdu hodnota parfumov určených na zničenie nemá vplyv na stanovisko, že uplatnenie takéhoto opatrenia v prejednávanej veci je aktom, ktorý nie je primeraný vo vzťahu k závažnosti porušenia. Žalovaná nikdy nepreukázala hodnotu parfumov zabavených súdnym vykonávateľom a preto nemožno určiť, akú peňažnú sumu žalovaná investovala na tento účel. Okrem toho by sa posúdenie hodnoty tovarov mohlo uskutočniť podľa kritérií uvedených v článku 286 p.w.p., ak by sa preskúmal zisk dosiahnutý žalovanou pri predaji parfumov, s ktorých uvedením na trh majiteľ ochrannej známky nesúhlasil. Intenzita, s akou žalovaná porušovala právo vyplývajúce zo zapísanej ochrannej známky HUGO BOSS, ako aj stav zabavených parfumov je podstatný pre posúdenie závažnosti porušenia práva zo zapísanej ochrannej známky a záujmov tretích osôb, zatiaľ čo samotná hodnota zničených výrobkov má v tejto súvislosti druhoradý význam.
- 16 Druhostupňový súd konštatoval, že priznanie ochrany žalobkyni v rozsahu, aký vyplýva z napadnutého rozsudku, nepredstavuje zneužitie subjektívneho práva v zmysle článku 5 k.c. (občiansky zákonník). Žalovaná porušením výlučného práva z ochrannej známky EÚ porušila zásady poctivého obchodovania, vrátane poctivej hospodárskej súťaže, ako aj dobrých obyčajov. Sąd Apelacyjny (odvolací súd) zdôraznil, že zneužitia subjektívneho práva sa nemôže účinne odvolávať ten, kto sám porušuje dobré mravy.
- 17 Žalovaná proti vyššie uvedenému rozhodnutiu súdu podala kasačný opravný prostriedok, ktorým namieta: porušenie procesných ustanovení tým, že sa súd domnieval, že žalobkyňa je oprávnená konať ako účastník tohto konania, čím došlo k porušeniu hmotnoprávnych ustanovení, najmä článku 286 p.w.p. v dôsledku jeho nesprávneho výkladu a následnému vydaniu rozhodnutia o zničení zabavených tovarov v situácii, keď žalobkyňa nepopierala, že výrobky zabavené súdnym vykonávateľom sú originálnymi výrobkami; porušenie hmotnoprávnych ustanovení, a to článku 13 nariadenia č. 207/2009 jeho nesprávnym uplatnením a následne konštatovaním, že zabavené tovary boli na trh EHP uvedené bez súhlasu žalobkyne, a porušenie hmotnoprávnych ustanovení,

a to článku 5 poľského občianskeho zákonníka jeho neuplatnením a uznaním nárokov uplatnených žalobkyňou za odôvodnené a primerané vo vzťahu k eventuálnym porušeniam ochrannej známky.

### **Zhrnutie odôvodnenia návrhu na začatie prejudiciálneho konania**

- 18 Súd, ktoré meritórne prejednávali vec samu, sa priklonili k takzvanému konformnému výkladu článku 286 p.w.p. Toto ustanovenie umožňuje súdu, aby rozhodol okrem iného o zničení výrobkov, ako aj prostriedkov a materiálov, ktoré boli použité na ich výrobu alebo označenie, ale iba takých z nich, ktoré patria porušiteľovi a boli protiprávne vyrobené alebo označené. Treba však zohľadniť znenie článku 10 smernice 2004/48, ktorý neobmedzuje prijatie vhodných opatrení iba na tovar, ktorý bol protiprávne vyrobený alebo označený. Toto posledné uvedené ustanovenie sa totiž týka tovaru, o ktorom bolo zistené, že porušuje právo duševného vlastníctva. V dôsledku toho tieto sudy zastávali názor, že vnútroštátna právna úprava nemôže byť v rozpore so široko chápaným právom Únie a že je potrebné nariadiť zničenie tovaru aj vtedy, ak tento tovar nebol majiteľom protiprávnym spôsobom vyrobený alebo označený.
- 19 Na základe vyššie uvedeného vyvstala právna otázka, ktorá je predmetom prejudiciálnej otázky, konkrétne, či článok 10 smernice 2004/48 bráni takému výkladu ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorý obmedzuje možnosť nariadiť zničenie tovaru iba na tovar, ktorý je protiprávne vyrobený alebo označený.
- 20 V prospech uplatnenia článku 286 p.w.p. v jeho doslovnom znení hovorí predovšetkým skutočnosť, že jeho novelizácia prostredníctvom ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (zákon z 9. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o autorskom práve a s ním súvisiacich právach a niektoré ďalšie zákony; Dz. U. z roku 2007, č. 99, položka 662) bola výsledkom prebratia smernice 2004/48.
- 21 V rozsudku z 10. apríla 1984, von Colson a Kamann (14/83, EU:C:1984:153) sa uvádza, že povinnosť členských štátov vyplývajúca zo smernice dosiahnuť výsledok stanovený touto smernicou sa vzťahuje na všetky orgány členských štátov vrátane súdnych orgánov v rámci ich právomocí. V konečnom dôsledku treba konštatovať, že novelizácia článku 286 p.w.p. zohľadňovala riešenia obsiahnuté v smernici 2004/48.
- 22 Ďalším argumentom svedčiacim v prospech doslovného výkladu článku 286 p.w.p. je stanovisko právnej vedy. Väčšinou je totiž zastávaný názor, že výrobky, ktoré sa nepovažovali za protiprávne vyrobené alebo označené v štáte miesta ich výroby, nemôžu spadať pod návrh v zmysle článku 286 p.w.p. Je tomu tak preto, že ťažko možno racionálne odôvodniť, prečo by sa produkt, ktorý bol spočiatku originálny a legálny, v dôsledku určitých okolností – bez fyzického zásahu do jeho štruktúry – stal odrazu nelegálnym produktom. Toto ustanovenie teda jednoznačne odkazuje na technické otázky súvisiace s výrobou a označením výrobkov ochrannými známkami. Neuplatňuje sa na situácie presahujúce túto

sféru, najmä tie, ktoré sa týkajú uvádzania na trh, dovozu alebo zmeny miesta určenia, alebo všeobecnejšie na situácie protiprávneho používania výrobkov s legálnymi ochrannými známkami.

- 23 Na druhej strane pred samotným prebratím smernice 2004/48 sa v judikatúre poľských súdov objavovalo stanovisko, podľa ktorého, ak súdy rozhodujú o veciach, ktoré vyvolávajú právne problémy upravené právom Spoločenstva, sú povinné vykonať konformný výklad v súlade s právom Spoločenstva. Inými slovami odvolávanie sa na zásady práva Spoločenstva by sa malo považovať za jednu z požiadaviek správneho výkladu uplatniteľného práva [pozri rozsudok Sąd Najwyższy (Najvyšší súd) zo 14. apríla 2003, I CKN 308/01, neuvěřený].
- 24 V rovnakom duchu rozhodol aj Súdny dvor Európskej únie v rozsudku z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i. (C 348/04, EU:C:2007:249). Súdny dvor okrem iného konštatoval, že právo zákazu, ktorým disponuje majiteľ ochrannej známky vo vzťahu k súbežnému dovozcu farmaceutických výrobkov, ktoré síce neporušujú práva z ochrannej známky, ale boli uvedené na trh v rozpore s povinnosťou predbežného upozornenia majiteľa ochrannej známky, sa nemôže líšiť od práva zákazu, ktorým tento majiteľ disponuje voči výrobkom, ktoré porušujú jeho práva z ochrannej známky. V oboch prípadoch totiž výrobky nemali byť uvedené na dotknutý trh.
- 25 Napokon podľa Správy Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 22. decembra 2010 o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva [SEK(2010) 1589 v konečnom znení] má za cieľ zabezpečiť držiteľom autorských práv a orgánom členských štátov minimálnu, no štandardnú sadu nástrojov, ktorá im má pomôcť v boji proti porušeniam práv duševného vlastníctva, a začleniť opatrenia z oblasti občianskeho práva podľa dohody TRIPS do právneho rámca EÚ a zároveň umožniť členským štátom, aby uplatnili sankcie a nápravné prostriedky, ktoré sú pre držiteľov práv výhodnejšie.
- 26 Z vyššie uvedeného vyplýva, že v inštitúciách Únie prevláda názor, že smernica 2004/48 má predstavovať akési minimum pre dodržiavanie práv duševného vlastníctva. Z tohto hľadiska musí byť článok 10 ods. 1 smernice 2004/48 základom pre uskutočnenie výkladu vnútroštátneho práva. Inými slovami každý subjekt z akéhokoľvek členského štátu musí mať zaručenú právnu ochranu prinajmenšom na úrovni vyplývajúcej z ustanovení smernice 2004/48, a v predmetnom prípade v medziach stanovených znením článku 10 ods. 1 tejto smernice. Podľa názoru Sąd Najwyższy (Najvyšší súd) v už citovanom rozhodnutí odvolávanie sa na zásady práva Únie treba považovať za jednu z požiadaviek správneho výkladu uplatniteľného práva.
- 27 Predstavitelia poľskej právnej náuky sa zasa prikláňajú k doslovnému výkladu článku 286 p.w.p. a ich stanovisko posilňuje aj skutočnosť novelizácie tohto ustanovenia v dôsledku prebratia smernice 2004/48.



- 28 Za okolností, o aké ide v prejednávanej veci, teda existujú dôvody na to, aby sa Sąd Najwyższy (Najvyšší súd) obrátil na Súdny dvor s prejudiciálnou otázkou.

PRACOVNÝ DOKUMENT