

**Věc C-355/21**

**Shrnutí žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podle čl. 98 odst. 1  
jednacího řádu Soudního dvora**

**Datum doručení:**

7. června 2021

**Předkládající soud:**

Sąd Najwyższy (Polsko)

**Datum předkládacího rozhodnutí:**

29. prosince 2020

**Žalobkyně:**

Procter & Gamble International Operations SA

**Žalovaná:**

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

---

**Předmět původního řízení**

Porušení práv k ochranné známce Evropské unie č. 000049254 HUGO BOSS.

**Předmět a právní základ žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce**

Výklad článku 10 směrnice 2004/48, článek 267 SFEU

**Předběžná otázka**

Musí být článek 10 směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví vykládán v tom smyslu, že brání takovému výkladu vnitrostátní právní úpravy, podle kterého se ochranná opatření spočívající ve zničení zboží vztahují výlučně na zboží protiprávně vyrobené nebo protiprávně označené, a nikoli na zboží protiprávně uvedené na trh na území Evropského hospodářského prostoru, u něhož nelze konstatovat, že bylo protiprávně vyrobeno nebo protiprávně označeno?

## **Uplatňovaná ustanovení unijního práva a judikatura Soudního dvora**

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. 2004, L 157, s. 45), článek 10

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78), ve znění nařízení (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), články 9 a 102

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Úř. věst. 1994, L 336, s. 214) (dále jen „dohoda TRIPS“)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, Brusel, 22.12.2010 [SEK(2010) 1589 v konečném znění]

Rozsudek ze dne 10. dubna 1984, von Colson a Kamann (14/83, EU:C:1984:153)

Rozsudek ze dne 26. dubna 2007, Boehringer Ingelheim a další (C-348/04, EU:C:2007:249)

## **Uplatňovaná ustanovení vnitrostátního práva a judikatura vnitrostátních soudů**

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (zákon ze dne 30. června 2000 o průmyslovém vlastnictví, úplné znění Dz.U. 2020, č. 286, ve znění změn) (dále jen „zákon o průmyslovém vlastnictví“): článek 286

Rozsudek Sądu Najwyższego (Nejvyššího soudu) ze dne 14. dubna 2003, I CKN 308/01, nezveřejněný.

## **Stručné shrnutí skutkového stavu a řízení**

- 1 Žalobkyně vyrábí voňavkářské zboží a na základě licenční smlouvy uzavřené s majitelem ochranné známky, společností HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Metzingen, má výhradní oprávnění užívat slovní ochrannou známku Evropské unie č. 000049254 HUGO BOSS, jakož i vlastním jménem uplatňovat nároky z porušení práv k této ochranné známce a vystupovat na podporu takových nároků.
- 2 HUGO BOSS je jedna z největších světových značek v odvětví módy a parfumerie. Tato společnost, kterou v roce 1924 založil v Metzingenu Hugo Ferdinand Boss, v současnosti prodává zboží označené touto ochrannou známkou ve 129 zemích na celém světě.

- 3 Oprávněný dbá na vzhled a dobré jméno svých ochranných známek a také na vysokou kvalitu zboží nabízeného pod značkou HUGO BOSS. Přitom usiluje o zajištění co nejlepších standardů služeb pro své odběratele. Prodej se uskutečňuje prostřednictvím autorizovaných sítí parfumerií, které mají povinnost náležitě dbát na dobré jméno ochranné známky HUGO BOSS a na luxusní charakter zboží označovaného touto značkou. K tomu patří zpřístupňování vzorků zboží zákazníkům k testování. Testery poskytuje oprávněný bezplatně prodejcům a autorizovaným distributorům výlučně pro účely prezentace a propagace kosmetiky, a to ve stejných lahvičkách jako zboží určené k prodeji a označené ochrannými známkami HUGO BOSS. Jejich vnější obal má jednotnou světlou barvu s viditelnou informací o tom, že exemplář není určen k prodeji, tj. např.: „not for sale“, „demonstration“ nebo „tester“. Oprávněný toto zboží neuvádí na trh v EHP, ani se tak neděje s jeho souhlasem.
- 4 V průběhu řízení ve věci porušení práv k ochranné známce byla v roce 2016 licenční smlouva mezi společnostmi HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG a žalobkyní ukončena.
- 5 Žalovaná provozuje od ledna 2012 hospodářskou činnost v oblasti velkoobchodního prodeje voňavkářského zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese perfumesco.pl. Tato společnost distribuuje mimo jiné ukázkové exempláře kosmetických výrobků HUGO BOSS označené jako „TESTER“, které nejsou určeny k prodeji. Zákazníky přitom informuje o tom, že tester obvykle balený v bílém kartonu a bez víčka se svou vůní neliší od běžného výrobku.
- 6 Jakmile se o tom žalobkyně dozvěděla, podala proti žalované žalobu na porušení práv k předmětné ochranné známce a současně návrh na předběžné opatření. Na základě usnesení o nařízení předběžného opatření přistoupil soudní vykonavatel dne 28. července 2016 k zajištění parfémů a toaletních a parfémovaných vod v baleních opatřených ochrannou značkou HUGO BOSS, u nichž se jednalo o testery neurčené k prodeji s označením: „not for sale“, „demonstration“ nebo „tester“ a s kódy, které podle informací žalobkyně znamenaly, že byly výrobcem určeny k uvádění na trh mimo území EHP, a jejichž čárové kódy byly z obalu odstraněny nebo byly skryty.
- 7 Rozsudkem ze dne 26. června 2017 Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajský soud ve Varšavě) zakázal žalované užívání unijní ochranné známky HUGO BOSS zapsané u EUIPO pod číslem 000049254 pro výrobky třídy 3 niceského třídění (parfémy a toaletní a parfémované vody), uložil jí povinnost zničit na vlastní náklady ve lhůtě dvou týdnů od právní moci rozsudku zboží označené touto ochrannou značkou, které nebylo uvedeno na trh na území EHP oprávněným z ochranné známky nebo s jeho souhlasem, včetně zboží zajištěného vykonavatelem dne 28. července 2016, dále jí uložil povinnost uveřejnit na vlastní náklady informaci o rozsudku a ve zbývajících částech žalobu zamítl a přiznal žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 6 377 PLN.

- 8 Rozsudkem ze dne 20. září 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie (Odvolací soud ve Varšavě) zamítl odvolání žalované proti shora uvedenému rozsudku.
- 9 Sąd Apelacyjny (odvolací soud) se zcela ztotožnil s názorem Sądu Okręgowego (krajského soudu). Konstatoval, že nebylo možné uznat námitku nedostatku aktivní legitimace žalobkyně. V souladu s čl. 22 odst. 3 nařízení č. 207/2009 platí, že nabyvatel licence sice může zahájit řízení ve věci porušení ochranné známky EU pouze se souhlasem jejího majitele, avšak majitel výlučné licence může zahájit toto řízení, pokud majitel ochranné známky v přiměřené lhůtě po výzvě sám řízení ve věci porušení nezahájí. Nespornou skutečností bylo, že v okamžiku podání posuzované žaloby byla žalobkyně majitelkou výlučné licence k předmětné ochranné známce.
- 10 Dle názoru Sądu Apelacyjnego (odvolacího soudu) byly splněny podmínky, za nichž ochranná známka EU požívá ochrany podle čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení č. 207/2009. Dle soupisu výrobků zajištěných soudním vykonavatelem bylo pouze 226 výrobků určeno pro evropský trh a v tom rozsahu došlo k vyčerpání práv z ochranné známky. U zbývajících výrobků nedošlo k vyčerpání práv z ochranné známky z toho důvodu, že nebyly uvedeny na trh v EHP. U 48 kusů zajištěných parfémů se jednalo o testery obsahující informace o tom, že nejsou určeny pro maloobchodní prodej, 523 parfémů nebylo určeno pro evropský trh a 3 641 zajištěných parfémů mělo krycí nálepky znemožňující určit zeměpisnou oblast, pro kterou byly určeny, takže nelze konstatovat, že u těchto výrobků došlo k vyčerpání výlučného práva ve smyslu čl. 13 odst. 1 nařízení č. 207/2009.
- 11 Pokud jde o oněch 3 641 zajištěných parfémů s krycími nálepkami, došlo také k poškození originálního balení a k odstranění originální fólie chránící obal. Z výše uvedeného vyplývá, že ve vztahu k těmto výrobkům je majitel ochranné známky oprávněn zakázat její užívání na základě čl. 13 odst. 2 nařízení č. 207/2009, podle kterého se odstavec 1 téhož článku nepoužije, pokud má majitel oprávněné důvody k tomu, aby bránil pozdějšímu odbytu výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.
- 12 Soud druhého stupně uvedl, že v souladu s čl. 102 odst. 2 nařízení č. 207/2009 může soud pro ochranné známky EU rovněž použít opatření nebo příkazy vyplývající z příslušných právních předpisů, které vzhledem k okolnostem případu považuje za vhodné. Shora uvedené ustanovení zejména umožňuje, aby byl použit článek 286 zákona o průmyslovém vlastnictví. V souladu s doslovným zněním článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví se toto ustanovení použije pouze v případě, kdy bylo zboží protiprávně vyrobeno nebo protiprávně označeno, k čemuž v projednávané věci nedošlo. Žalobkyně totiž nezpochybňovala, že parfémy zajištěné soudním vykonavatelem jsou originální výrobky, ale pouze tvrdila, že nebyl dán souhlas majitele ochranné známky s jejich uvedením na trh v EHP, a žalovaná existenci takového souhlasu neprokázala.
- 13 Dle názoru soudu druhého stupně se v projednávané věci nelze zastavit u doslovného výkladu článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví, neboť toto

ustanovení slouží k provedení směrnice 2004/48. V souladu s čl. 10 odst. 1 této směrnice členské státy zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly nařídít přijetí vhodných opatření ve vztahu ke zboží, o němž bylo zjištěno, že jsou jím porušována práva duševního vlastnictví. Tato opatření zahrnují stažení z obchodních kanálů, konečné odstranění z obchodních kanálů nebo zničení. Směrnice uložila členským státům Unie povinnost přijmout takovou úpravu, která by soudu umožnila nařídít zničení výrobků, u nichž bylo zjištěno, že jsou jimi porušována práva duševního vlastnictví. Článek 286 zákona o průmyslovém vlastnictví sice svým zněním omezuje vnitrostátní soud v tom smyslu, že může nařídít zničení výrobků pouze v případě, kdy byly protiprávně vyrobeny nebo označeny, avšak podle čl. 10 odst. 1 směrnice 2004/48 musí existovat možnost nařídít takové opatření v každém případě, kdy došlo k porušení práv duševního vlastnictví, včetně vlastnictví průmyslového. Dle názoru Sądu Apelacyjnego (odvolacího soudu) je nutno použít konformní výklad článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví a konstatovat, že nařízení zničení výrobků se týká každého případu, kdy jsou jimi porušena tato práva průmyslového vlastnictví. Jinými slovy, je třeba konstatovat, že každý výrobek porušující práva průmyslového vlastnictví je ve smyslu článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví protiprávně vyrobený.

- 14 Soud druhého stupně rozhodl, že jedině nařízení zničení parfémů uvedených na trh bez souhlasu osoby oprávněné z ochranné známky zajistí tomuto právu skutečnou ochranu. Zdůraznil, že za účelem uvedení parfémů žalované na trh bylo provedeno mnoho úkonů s cílem skrýt nedostatek souhlasu osoby oprávněné z ochranné známky. Navíc v případě prodeje testerů si musela být žalovaná plně vědoma nedostatku souhlasu majitele ochranné známky k uvedení výrobků na trh v EHP. Velká část parfémů v majetku žalované, u níž nebyl dán souhlas oprávněné osoby k uvedení na trh v EHP, má rovněž poškozené obaly v důsledku odstranění bezpečnostního kódu. Vzhledem k tomu, že parfémy označené známkou HUGO BOSS jsou exkluzivním výrobkem, jejich případné uvedení na trh by narušilo funkci předmětné ochranné známky a může mít negativní vliv na její dobré jméno, což zároveň dokládá závažnost porušení výlučného práva a svědčí o odůvodněných zájmech třetích osob na zničení těchto výrobků.
- 15 Sąd Apelacyjny (odvolací soud) shledal nepřesvědčivým tvrzení žalované, že by jí zničení části jejích parfémů znemožnilo uplatnit související práva vůči třetím osobám. Hodnota parfémů určených ke zničení podle něj neodůvodňuje závěr, že použití takového opatření v projednávané věci je nepřiměřené ve vztahu k závažnosti porušení. Žalovaná nikdy nedoložila hodnotu parfémů zajištěných soudním vykonavatelem a kvůli tomu nelze určit, jakou částku za tím účelem investovala. Hodnota by navíc mohla být posuzována dle kritérií stanovených v článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví, pokud by byla konfrontována se ziskem plynoucím žalované z uvedení parfémů, u nichž chyběl souhlas oprávněného, na trh. Intenzita, s níž žalovaná porušovala právo z ochranné známky HUGO BOSS, i stav zajištěných parfémů mají zásadní význam pro posouzení závažnosti porušení práv z ochranné známky a zájmů třetích osob,



zatímco samotná hodnota výrobků určených ke zničení má v daném kontextu druhořadý význam.

- 16 Soud druhého stupně konstatoval, že přiznání ochrany žalobkyni v rozsahu vyplývajícím z napadeného rozsudku není zneužitím subjektivního práva ze strany žalobkyně ve smyslu článku 5 občanského zákoníku. Porušením výlučného práva k ochranné známce EU žalovaná porušila zásady poctivého obchodního styku, včetně poctivé hospodářské soutěže, a dobré mravy. Sąd Apelacyjny (odvolací soud) zdůraznil, že se zneužití subjektivního práva nemůže účinně dovolávat ten, kdo sám porušuje zásady společenského soužití.
- 17 Shora uvedené rozhodnutí napadla žalovaná kasační stížností, přičemž poukazovala na následující skutečnosti: porušení procesních ustanovení v důsledku konstatování, že žalobkyně je oprávněna vystupovat jako účastnice tohoto řízení, porušení hmotněprávních ustanovení, konkrétně článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví, v důsledku jeho nesprávného výkladu a navazujícího nařízení zničení zajištěných výrobků, a to za situace, kdy žalobkyně nezpochybnila, že výrobky zajištěné soudním vykonavatelem jsou originálními výrobky, porušení hmotněprávních ustanovení, konkrétně článku 13 nařízení č. 207/2009, v důsledku jeho nesprávného použití a v důsledku konstatování, že zajištěné výrobky byly uvedeny na trh v EHP bez souhlasu žalobkyně, a porušení hmotněprávních ustanovení, konkrétně článku 5 občanského zákoníku, v důsledku jeho nepoužití a v důsledku uznání nároků uplatněných žalobkyní za odůvodněné a přiměřené potenciálnímu porušení ochranné známky.

### **Stručné odůvodnění žádosti**

- 18 Soudy, které se meritorně zabývaly projednávanou věcí, přijaly tzv. konformní výklad článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví. Toto ustanovení umožňuje soudu mimo jiné nařídit zničení výrobků, jakož i prostředků a materiálů, které byly použity k jejich výrobě nebo označení, ovšem pouze takových z nich, které jsou v majetku toho, kdo se dopouští porušování, a které byly vyrobeny či označeny protiprávně. Je však třeba vzít v úvahu znění článku 10 směrnice 2004/48, které neomezuje nařízení příslušných opatření pouze na výrobky, které byly vyrobeny či označeny protiprávně. Posledně uvedené ustanovení se totiž týká výrobků, u kterých bylo zjištěno porušení práva duševního vlastnictví. Tyto soudy ve výsledku uznaly, že vnitrostátní právní úprava nemůže být v rozporu s široce chápaným unijním právem a že je třeba nařídit zničení výrobků i tehdy, kdy nebyly majitelem vyrobeny či označeny protiprávně.
- 19 V souvislosti s výše uvedeným vyvstala právní otázka, která je předmětem předběžné otázky, a sice zda článek 10 směrnice 2004/48 brání takovému výkladu ustanovení vnitrostátního práva, který omezuje možnost nařídit zničení výrobků pouze na výrobky vyrobené či označené protiprávně.
- 20 Pro použití článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví v jeho doslovném znění hovoří především skutečnost, že jeho novelizace prostřednictvím ustawy z 9. mája

2007 r. o změně ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (zákon ze dne 9. května 2007 o změně zákona o právu autorském a právech s ním souvisejících a o změně některých dalších zákonů; Dz.U. 2007, částka 99, č. 662) byla výsledkem provedení směrnice 2004/48.

- 21 Z rozsudku ze dne 10. dubna 1984, von Colson a Kamann (14/83, EU:C:1984:153) vyplývá, že povinnost členských států vyplývající z určité směrnice, aby dosáhly výsledku v ní stanoveného, náleží všem orgánům členských států, včetně orgánů soudních v rámci jejich pravomocí. V konečném důsledku je třeba mít za to, že novelizace článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví zohlednila úpravu obsaženou ve směrnici 2004/48.
- 22 Dalším argumentem, který hovoří pro doslovný výklad článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví, je postoj vnitrostátní právní nauky. Většinou je totiž zastáván názor, že výrobky, které nebyly kvalifikovány jako protiprávně vyrobené nebo označené ve státě jejich výroby, nemohou být předmětem návrhu podle článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví. Je tomu tak proto, že lze jen stěží racionálně zdůvodnit, proč by se výrobek, který je na počátku originální a legální, měl v důsledku určitých okolností – bez fyzického zásahu do jeho struktury – stát náhle výrobkem nelegálním. Toto ustanovení se tak jednoznačně týká technických otázek spojených s výrobou a označováním výrobků ochrannými známkami. Nepoužije se na situace jdoucí za tento rámeček, zejména na situace uvádění na trh, dovozu či změny určení, anebo také z širšího hlediska na situace protiprávního užívání výrobků opatřených legálními ochrannými známkami.
- 23 Na druhou stranu bylo možné se ještě před provedením směrnice 2004/48 setkat v judikatuře polských soudů s názorem, že při rozhodování věcí, v nichž se objevují právní problémy regulované právem Společenství, mají soudy povinnost podat výklad inspirovaný výkladem i duchem práva Společenství. Jinými slovy, odvolávání se na principy práva Společenství je nutno považovat za jeden z požadavků na správný výklad platného práva (viz rozsudek Sądu Najwyższego [Nejvyššího soudu] ze dne 14. dubna 2003, I CKN 308/01, nezveřejněný).
- 24 V tomtéž duchu se vyslovil také Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ze dne 26. dubna 2007, Boehringer Ingelheim a další (C-348/04, EU:C:2007:249). Soudní dvůr mimo jiné konstatoval, že právo zákazu, které má majitel ochranné známky vůči paralelnímu dovozu farmaceutických výrobků, které ačkoliv nejsou padělky, byly uváděny na trh za porušení povinnosti předchozího oznámení tomuto majiteli, se nemůže lišit od práva, kterého požívá majitel ochranné známky ve vztahu k padělaným výrobkům. V obou případech neměly být výrobky uváděny na dotčený trh.
- 25 Konečně podle zprávy Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 22. prosince 2010 o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví [SEK(2010) 1589 v konečném znění] je cílem směrnice 2004/48 poskytnout nositelům práv a

orgánům členských států standardní soubor nástrojů pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví a začlenit opatření občanského práva podle Dohody TRIPS do právního rámce EU a zároveň umožnit, aby členské státy doplnily sankce a nápravná opatření, která jsou pro nositele práv výhodnější.

- 26 Z výše uvedeného vyplývá, že na půdě unijních orgánů převažuje postoj, podle kterého má směrnice 2004/48 představovat jakési minimum pro dodržování práv duševního vlastnictví. Z takového úhlu pohledu musí čl. 10 odst. 1 směrnice 2004/48 představovat výchozí bod pro výklad vnitrostátního práva. Jinými slovy, každý subjekt z jakéhokoli členského státu musí mít zajištěnu ochranu práva alespoň na úrovni vyplývající z ustanovení směrnice 2004/48, a v projednávaném případě pak v mezích daných obsahem čl. 10 odst. 1 této směrnice. Shodně s postojem, který Sąd Najwyższy (Nejvyššího soudu) zaujal ve shora uvedeném rozhodnutí, musí být odvolávání se na principy unijního práva považováno za jeden z požadavků na správný výklad platného práva.
- 27 Představitelé polské právní nauky se naproti tomu staví za doslovný výklad článku 286 zákona o průmyslovém vlastnictví, pro což hovoří skutečnost, že toto ustanovení bylo v rámci provedení směrnice 2004/48 novelizováno.
- 28 Za okolností projednávané věci jsou tedy dány důvody, aby Sąd Najwyższy (Nejvyšší soud) položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku uvedenou v tomto usnesení.