

**Zadeva C-355/21**

**Povzetek predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 98(1)  
Poslovnika Sodišča**

**Datum vložitve:**

7. junij 2021

**Predložitveno sodišče:**

Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče, Poljska)

**Datum predložitvene odločbe:**

29. december 2020

**Tožeča stranka:**

Procter & Gamble International Operations SA

**Tožena stranka:**

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

---

**Predmet postopka pred nacionalnim sodiščem**

Kršitev pravic registrirane znamke Evropske unije št. 000049254 HUGO BOSS.

**Predmet in pravna podlaga vprašanja za predhodno odločanje**

Razlaga člena 10 Direktive 2004/48 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32); člen 267 PDEU

**Vprašanje za predhodno odločanje**

Ali je treba člen 10 Direktive 2004/48/ES o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine razlagati tako, da nasprotuje sprejetju razlage nacionalne določbe, v skladu s katero se zaščitni ukrep v obliki uničenja blaga nanaša samo na nezakonito proizvedeno ali nezakonito označeno blago, pri čemer tega ukrepa ni mogoče uporabiti v zvezi z blagom, ki se nezakonito trži na ozemlju Evropskega gospodarskega prostora, za katero ni mogoče ugotoviti, da je nezakonito proizvedeno ali nezakonito označeno?

## **Navedene določbe prava Unije in sodna praksa Sodišča**

Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, str. 45), člen 10

Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78), spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21), člena 9, 102

Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (UL L 336, str. 214) (v nadaljevanju: sporazum TRIPS)

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o uporabi Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, Bruselj, 22.12.2010, [SEC(2010) 1589 končna različica]

Sodba z dne 10. aprila 1984, von Colson in Kamann (14/83, EU:C:1984:153)

Sodba z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi (C-348/04, EU:C:2007:249)

## **Navedena nacionalna zakonodaja in sodna praksa nacionalnih sodišč**

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (zakon z dne 30. junija 2000 – zakon o industrijski lastnini (prečiščeno besedilo, UL 2020, točka 286, in poznejše spremembe) (v nadaljevanju: p.w.p.): člen 286

Sodba vrhovnega sodišča z dne 14. aprila 2003, I CKN 308/01, neobjavljena.

## **Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka**

- 1 Tožeča stranka je proizvajalec parfumskih izdelkov in ima po licenčni pogodbi, ki mu jo je podelil imetnik znamke, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG s sedežem v Metzingenu, izključno pravico uporabljati besedno znamko EU št. 000049254 HUGO BOSS ter v svojem imenu vlagati in podpirati sklepe in tožbe v zvezi s kršitvijo te znamke.
- 2 HUGO BOSS je ena največjih svetovnih blagovnih znamk v modni in parfumski industriji. Podjetje, ki ga je leta 1924 v Metzingenu ustanovil Hugo Ferdinand Boss, zdaj prodaja blago označeno s to znamko v 129 državah po vsem svetu.
- 3 Imetnik skrbi za podobo in ugled svojih znamk ter visoko kakovost blaga, ki se ponuja pod znamko HUGO BOSS. Hkrati si prizadeva strankam zagotoviti najboljše možne standarde storitev. Prodaja poteka prek pooblaščenih parfumerijskih verig, ki so zavezane posebej skrbeti za ugled znamke HUGO BOSS in luksuzno naravo blaga, ki jo ima. To vključuje dajanje kupcem na voljo

vzorcev izdelkov za testiranje. Imetnik znamke brezplačno priskrbi prodajalcem in pooblaščenim distributerjem testerje izključno za predstavitev in promocijo kozmetike v stekleničkah, enakih izdelkom, namenjenim prodaji z blagovnimi znamkami HUGO BOSS. Njihova zunanja embalaža je enakomerne, svetle barve z vidnimi informacijami, da izvod ni namenjen prodaji, npr. : „not for sale“, „demonstration“ ali „tester“. Tega blaga v EGP ne trži imetnik znamke in ni dal za to soglasja.

- 4 Med postopkom zaradi kršitve pravic iz znamke je bila leta 2016 licenčna pogodba med HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG in tožečo stranko, odpovedana.
- 5 Od januarja 2012 tožena stranka posluje na področju veleprodaje parfumskih izdelkov prek trgovine na spletni strani perfumesco.pl. Podjetje med drugim distribuira predstavitvene parfumske izdelke HUGO BOSS z oznako „TESTER“, ki niso namenjeni prodaji. Pri tem kupce obvesti, da se tester, ki je običajno zapakiran v belo kartonsko škatlo in brez zamašitvenega pokrovčka, po dišavi ne razlikuje od običajnega izdelka.
- 6 Ko je tožeča stranka to izvedela, je zoper toženo stranko vložila tožbo zaradi kršitev pravic iz zadevne blagovne znamke in hkrati zaprosila za zavarovanje. V okviru izvršitve sklepa o dodelitvi zavarovanja je sodni izvršitelj 28. julija 2016 zasegel parfume, toaletne in parfumske vode v embalaži z blagovno znamko HUGO BOSS v obliki testerjev, ki niso namenjeni prodaji z oznakami: „not for sale“, „demonstration“ ali „tester“ in so označeni s kodami, ki v skladu z izjavo tožeče stranke kažejo, da jih je proizvajalec namenil za trženje zunaj ozemlja EGP, z embalaže katerih je bila črna koda odstranjena ali prekrita.
- 7 S sodbo z dne 26. junija 2017 je Sąd Okręgowy w Warszawie (okrožno sodišče v Varšavi, Poljska) toženi stranki prepovedalo uporabo znamke Evropske unije HUGO BOSS, ki jo je EUIPO registriral pod številko 000049254, za blago iz razreda 3 Nicejske klasifikacije (parfumerijski izdelki), poleg tega pa ji je naložilo, naj v dveh tednih od pravomočnosti sodbe na svoje stroške uniči blago, označeno s to znamko, ki ga imetnik znamke ni tržil v EGP in ni dal za to soglasja, vključno z blagom, ki ga je zasegel sodni izvršitelj dne 28. julija 2016, in naj na svoje stroške javno objavi podatke o sodni odločbi, ter zavrnilo tožbo v preostalem delu in naložilo toženi stranki, naj tožeči stranki plača znesek 6.377 PLN kot povračilo stroškov postopka.
- 8 Sąd Apelacyjny w Warszawie (pritožbeno sodišče v Varšavi) je s sodbo z dne 20. septembra 2018 zavrnilo pritožbo tožene stranke zoper to sodbo.
- 9 Sąd Apelacyjny (pritožbeno sodišče) se je v celoti strinjalo s stališčem Sąd Okręgowy (okrožnega sodišča). Poudarilo je, da trditve, da tožeča stranka nima aktivne legitimacije, ni mogoče sprejeti. V skladu s členom 22(3) Uredbe št. 207/2009, brez vpliva na določbe licenčne pogodbe lahko pridobitelj licence začne postopek za kršitev blagovne znamke Skupnosti le, če se njen imetnik s tem

strinja. Vendar pa lahko imetnik izključne licence začne tak postopek, če imetnik znamke po formalnem obvestilu sam ne začne postopka za ugotavljanje kršitev v ustreznem obdobju. Nesporno je bilo, da je bila tožeča stranka ob vložitvi te tožbe edini imetnik licence za zadevno znamko.

- 10 Po mnenju Sąd Apelacyjny (pritožbeno sodišče) so bili izvedeni pogoji za zaščito znamke Evropske unije, ki jih določa člen 9(2)(a) Uredbe št. 207/2009, izpolnjeni. Glede na seznam blaga, ki ga je zasegel sodni izvršitelj, je bilo evropskemu trgu namenjenih le 226 izdelkov in je bila s tem pravica iz registracije blagovne znamke izčrpana. Za preostalo blago pravice iz znamke niso bile izčrpane, ker blago ni bilo trženo na ozemlju EGP. Tako so bili 48 kosov zavarovanih parfumov testerji, ki vsebujejo informacije, da niso namenjeni prodaji na drobno, 523 parfumov ni bilo namenjenih evropskemu trgu, 3.641 zaseženih parfumov pa ima maskirne nalepke, ki ne omogočajo, da se ugotovi geografska regija, za katero so bili namenjeni, torej v zvezi s temi izdelki ni mogoče ugotoviti, da je ugasnila izključna pravica v smislu člena 13(1) Uredbe št. 207/2009.
- 11 Kar zadeva 3.641 zaseženih parfumov z maskirnimi nalepkami, je bila poškodovana originalna embalaža in odstranjena originalna zaščitna folija. Zgoraj navedeno pomeni, da je imetnik znamke v zvezi s tem blagom upravičen prepovedati njegovo uporabo na podlagi člena 13(2) Uredbe št. 207/2009, v skladu s katerim se 1. odstavek tega člena ne uporablja, če ima imetnik upravičene razloge, da nasprotuje nadaljnjemu trženju blaga, zlasti če se stanje blaga po dajanju na trg spremeni ali poslabša.
- 12 Drugostopenjsko sodišče je navedlo, da v skladu s členom 102(2) Uredbe št. 207/2009 lahko sodišče v zadevah znamke Evropske unije uporabi tudi ukrepe ali odredbe, ki so na voljo v skladu z veljavno zakonodajo, če se mu v okoliščinah obravnavane zadeve zdijo primerni. Zgoraj navedeni standard omogoča zlasti uporabo člena 286 p.w.p.. V skladu z dobesednim besedilom člena 286 p.w.p. se ta uporablja le, če je prišlo do nezakonite proizvodnje ali označevanja izdelkov, česar pa v tem primeru ni bilo. Tožeča stranka ni izpodbijala, da so parfumi, ki jih je zavaroval sodni izvršitelj, originalni izdelki, temveč je trdila le, da imetnik znamke ni privolil v njihovo trženje v EGP, tožena stranka pa ni dokazala obstoja takega soglasja.
- 13 Po mnenju drugostopenjskega sodišča se v tej zadevi ni treba omejiti na dobesedno razlago člena 286 p.w.p., saj naj bi bil njegov namen prenos Direktive 2004/48. V skladu s členom 10(1) te direktive države članice zagotovijo, da lahko pristojni pravosodni organi odredijo sprejetje ustreznih ukrepov v zvezi z blagom, za katero se ugotovi, da krši pravice intelektualne lastnine. Takšni ukrepi vključujejo: umik iz trgovine; dokončno odstranitev iz trgovine ali uničenje. Direktiva je državam članicam EU naložila obveznost sprejetja take ureditve, ki bi sodišču omogočila, da odredi uničenje blaga, za katero je ugotovljeno, da krši pravice intelektualne lastnine. Torej, medtem ko člen 286 p.w.p. dobesedno omejuje nacionalno sodišče, da lahko odredi uničenje blaga le v primeru, ko je bilo nezakonito proizvedeno ali označeno, člen 10(1) Direktive 2004/48 določa,

da se lahko tak ukrep odredi vedno kadar je prišlo do kršitve pravic intelektualne lastnine, vključno z industrijsko lastnino. Po mnenju Sādu Apelacyjnego (pritožbeno sodišče) je treba člen 286 p.w.p razlagati v skladu s pravom Unije in priznati, da odredba o uničenju blaga velja vedno, kadar to blago krši pravice industrijske lastnine. Z drugimi besedami, upoštevati je treba, da je vsako blago, ki krši pravice industrijske lastnine, nezakonito proizvedeno v smislu člena 286 p.w.p.

- 14 Drugostopenjsko sodišče je odločilo, da samo odredba o uničenju parfumov, ki so bili trženi brez privolitve imetnika blagovne znamke, zagotavlja resnično zaščito te pravice. Poudarilo je, da je bilo za trženje parfumov s strani tožene stranke sprejetih več ukrepov, ki naj bi prikrili neobstoja soglasja imetnika blagovne znamke. Poleg tega se je morala tožena stranka v primeru prodaje testerjev v celoti zavedati neobstoja soglasja imetnika znamke za dajanje izdelkov na trg v EGP. Poleg tega je imel pomemben del parfumov, ki jih ima tožena stranka in za katere imetnik ni dal soglasja za trženje v EGP poškodovano embalažo zaradi odstranitve varnostne kode. Ker so parfumi z oznako HUGO BOSS ekskluzivni izdelek, bi njihovo morebitno trženje škodilo funkcijam, ki jih ima zadevna blagovna znamka, in bi lahko negativno vplivalo na njen ugled, hkrati pa dokazuje resnost kršitve izključne pravice in kaže na zakonite interese tretjih oseb, kar upravičuje uničenje tega blaga.
- 15 Sād Apelacyjny (pritožbeno sodišče) je ugotovilo, da trditve tožene stranke, da bi ji uničenje dela parfumov, imetnica katerih je bila, preprečilo uveljavljanje njenih pravic do tretjih oseb, niso prepričljive. Po navedbah tega sodišča vrednost parfumov, ki jih je treba uničiti, ne vpliva na domnevo, da uporaba takega ukrepa v obravnavani zadevi presega težo kršitve. Tožena stranka ni nikoli dokazala vrednosti parfumov, ki jih je zasegel sodni izvršitelj, zato ni mogoče ugotoviti, kakšen znesek sredstev je v ta namen vložila. Poleg tega bi lahko vrednost ocenili v okviru meril iz člena 286 p.w.p., če bi jo primerjali z dobičkom, ki ga je tožena stranka dosegla v zvezi s trženjem parfumov, za katere imetnik znamke ni dal soglasja. Intenzivnost, s katero je tožena stranka kršila pravico iz registracije znamke HUGO BOSS, pa tudi stanje zaseženih parfumov, je bistvenega pomena za oceno teže kršitve pravic iz registracije in interesov tretjih oseb, sama vrednost izdelkov, ki jih je treba uničiti, pa je v zvezi s tem drugotnega pomena.
- 16 Drugostopenjsko sodišče je navedlo, daodobritev tožeči stranki zaščite v obsegu, ki izhaja iz izpodbijane sodbe, ne pomeni, da je ta zlorabila subjektivne pravice v smislu člena 5 civilnega zakonika. S kršitvijo izključne pravice do znamke EU je tožena stranka kršila načela poštenega poslovanja, vključno s pošteno konkurenco in dobrimi običaji. Sād Apelacyjny (pritožbeno sodišče) je poudarilo, da se na zlorabo subjektivne pravice ne more učinkovito sklicevati nekdo, ki sam krši načela družbenega sobivanja.
- 17 Tožena stranka je zgoraj navedeno sodno odločbo izpodbijala s kasacijsko pritožbo in zatrjevala, da so bile kršene postopkovne določbe, s tem ko je bilo priznано, da je tožeča stranka subjekt, ki ima pravico nastopati kot stranka v tem

postopku, da je bilo kršeno materialno pravo, to je člen 286 p.w.p. z njegovo napačno razlago in torej odredbo o uničenju zaseženega blaga v položaju, v katerem tožeča stranka ni izpodbijala, da so blago, ki ga zasegel sodni izvršitelj, originalni izdelki, da je bilo kršeno materialno pravo, to je člen 13 Uredbe št. 207/2009, z njegovo nepravilno uporabo in priznanjem, da je bilo zaseženo blago dano na trg v EGP brez soglasja tožeče stranke in da je bilo kršeno materialno pravo, to je člen 5 civilnega zakonika s tem, da ni bil uporabljen in je sodišče priznalo, da so bile zahteve tožeče stranke upravičene in sorazmerne z morebitnimi kršitvami blagovne znamke.

### **Kratka obrazložitev predloga**

- 18 Sodišča, pristojna za meritorno odločbo, ki so obravnavala to zadevo, so sprejela tako imenovano razlago v skladu s pravom Unije prounijsko razlago člena 286 p.w.p. Ta določba sodišču med drugim dovoljuje, da odredi uničenje izdelkov in sredstev ter materialov, ki so bili uporabljeni za njihovo izdelavo ali označevanje, vendar le tistih, ki so last kršitelja in so bili nezakonito proizvedeni ali označeni. Vendar ne gre pozabiti vsebine člena 10 Direktive 2004/48, ki ne omejuje določitve ustreznih ukrepov le na blago, ki je bilo nezakonito proizvedeno ali označeno. Slednja določba se nanaša na blago, za katero je ugotovljeno, da krši pravico intelektualne lastnine. Posledično so ta sodišča ugotovila, da ureditev notranje zakonodaje ne more biti v nasprotju s pravom Unije v širšem smislu in da je treba odrediti uničenje blaga, tudi če ga lastnik ni nezakonito izdelal ali označil.
- 19 V zvezi z zgoraj navedenim se je pojavilo pravno vprašanje, ki je predmet vprašanja za predhodno odločanje, in sicer ali člen 10 Direktive 2004/48 nasprotuje sprejetju razlage določbe nacionalne zakonodaje, ki omejuje možnost sodne odredbe o uničenju blaga samo na blago, ki je bilo nezakonito proizvedeno ali nezakonito označeno.
- 20 Uporabo člena 286 p.w.p. v njegovem dobesednem besedilu v prvi vrsti podpira dejstvo, da je bila njegova sprememba, ki je bila izvedena v skladu z zakonom z dne 9. maja 2007 o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah in nekaterih drugih aktov (Dz.U. z 2007 r., nr 99, poz. 662) (UL 2007, št. 99, pozicija 662), rezultat prenosa Direktive 2004/48.
- 21 Sodba von Colson in Kamann z dne 10. aprila 1984 (14/83, EU:C:1984:153) kaže, da obveznosti držav članic, ki jih določa direktiva, da dosežejo rezultat, zajet z direktivo, veljajo za vse države članice – vključno s pravosodnimi organi v okviru njihovih pristojnosti. Posledično je treba predpostaviti, da je sprememba člena 286 p.w.p. upoštevala rešitve iz Direktive 2004/48.
- 22 Drugi argument, ki podpira dobesedno razlago člena 286 p.w.p., je stališče nacionalne doktrine. Predvsem se domneva, da izdelkov, ki niso bili priznani kot nezakonito proizvedeni ali označeni v državi njihove proizvodnje, ni mogoče zajeti v prijavo iz člena 286 p.w.p. To velja, ker je težko razumsko obrazložiti, zakaj prvotno izvorni in zakoniti izdelek zaradi določenih dogodkov nenadoma

postane nezakonit izdelek, brez fizičnega poseganja v njegovo strukturo. Ta določba nedvoumno obravnava tehnična vprašanja v zvezi s proizvodnjo in označevanjem blaga z blagovnimi znamkami. Ne uporablja se za primere zunaj tega področja, zlasti v zvezi s trženjem, uvozom ali spremembo namembnosti ali širše, za primere nezakonite uporabe blaga z zakonitimi blagovnimi znamkami.

- 23 Po drugi strani pa je bilo že pred izvajanjem Direktive 2004/48 v sodni praksi poljskih sodišč mogoče zaslediti stališče, da morajo sodišča pri obravnavi zadev s pravnimi težavami, ki jih ureja pravo Skupnosti, zagotoviti razlago, ki jo navdihuje razlaga in duh prava Skupnosti. Z drugimi besedami, sklicevanje na predpostavke zakonodaje Skupnosti je treba obravnavati kot eno od direktiv pravilne razlage veljavne zakonodaje (takšna je sodba vrhovnega sodišča z dne 14. aprila 2003, I CKN 308/01, neobjavljeno).
- 24 V tem duhu je spregovorilo tudi Sodišče Evropske unije v sodbi z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi (C 348/04, EU:C:2007:249). Sodišče je med drugim navedlo, da je treba pravico imetnika znamke do prepovedi vzporednega uvoza zdravil, ki niso bila ponarejena, vendar so bila tržena brez predhodnega obvestila, podeliti v enakem obsegu kot v primeru prodaje ponarejenega blaga. V obeh primerih izdelki ne bi smeli biti dani na zadevni trg.
- 25 Nazadnje, v Sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 22. decembra 2010 o uporabi Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine [SEC(2010) 1589 končna različica] so bili cilji Direktive 2004/48 imetnikom avtorskih pravic in organom držav članic zagotoviti minimalni standardni nabor orodij za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine in vključiti civilnopravne ukrepe na podlagi Sporazuma TRIPS v pravni okvir Unije, hkrati pa državam članicam omogočiti, da dodajo sankcije in pravna sredstva, ki so ugodnejša za imetnike avtorskih pravic.
- 26 Iz navedenega izhaja, da med institucijami Unije prevladuje mnenje, da bi morala biti Direktiva 2004/48 temeljni minimum za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. S tem pristopom bi moral biti člen 10(1) Direktive 2004/48 izhodišče za razlago nacionalne zakonodaje. Z drugimi besedami, vsakemu subjektu iz katere koli države članice bi bilo treba zagotoviti pravno varstvo vsaj na ravni, ki izhaja iz določb Direktive 2004/48, in sicer v mejah, določenih v členu 10(1) te direktive. V skladu s stališčem Sādu Najwyższego (vrhovno sodišče) v navedeni sodbi je treba sklicevanje na predpostavke zakonodaje Unije obravnavati kot eno od direktiv pravilne razlage veljavne zakonodaje.
- 27 Po drugi strani pa predstavniki poljske pravne teorije podpirajo dobesedno razlago člena 286 p.w.p., to stališče pa krepi dejstvo, da je bila navedena določba spremenjena kot rezultat izvajanja Direktive 2004/48.

- 28 Posledično se je vrhovno sodišče v okoliščinah obravnavane zadeve obrnilo na Sodišče z vprašanjem za predhodno odločanje.

DELOVNI DOKUMENT