

## Věc C-367/21

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

14. června 2021

**Předkládající soud:**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polsko)

**Datum předkládacího rozhodnutí:**

1. dubna 2021

**Žalobkyně:**

Hewlett Packard Development Company LP

**Žalovaná:**

Senetic Spółka Akcyjna

**Předmět původního řízení**

Nároky z porušení výlučných práv k ochranným známkám Evropské unie

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

Výklad čl. 15 odst. 1 nařízení 2017/1001 ve spojení s čl. 19 odst. 1 druhou větou<sup>1</sup> SEU a s čl. 36 druhou větou SFEU v kontextu slučitelnosti rozhodovací praxe vnitrostátních soudů v oblasti porušování práv k ochranným známkám Evropské unie s těmito ustanoveními. Výklad článků 34 až 36 SFEU ve spojení s články 9 a 102 nařízení č. 207/2009 (nyní články 9 a 130 nařízení 2017/1001) v kontextu využívání výlučného práva k ochranné známce za účelem omezování hospodářské činnosti paralelního dovozu. Právní základ: článek 267 SFEU.

<sup>1</sup> *Pozn. překl.:* Předkládající soud odkazuje sice na „druhou větu“, nicméně – zejména s ohledem na citaci odkazovaného ustanovení níže v bodě 15 tohoto shrnutí – by odkaz měl znít spíše na „druhý pododstavec“. Tato poznámka se týká i návěti samotné předběžné otázky a dalších odkazů na toto ustanovení v dalším textu tohoto shrnutí.

## Předběžné otázky

I. Musí být čl. 36 druhá věta SFEU ve spojení s čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, jakož i s čl. 19 odst. 1 druhou větou [SEU] vykládán v tom smyslu, že brání praxi vnitrostátních soudů členských států, které v případech, kdy

- vyhoví návrhům vlastníka ochranné známky EU na uložení povinnosti zdržet se dovozu/importu, vývozu/exportu[,] propagování výrobků označených ochrannou známkou EU nebo na uložení povinnosti stáhnout takové výrobky z trhu, a
- v řízení o předběžném opatření rozhodnou o zabavení výrobků označených ochrannou známkou EU,

odkazují v rozhodnutí na „předměty, které nebyly uvedeny na trh v Evropském hospodářském prostoru vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem“, v důsledku čehož je zjištění, na které předměty označené ochrannou známkou EU se vztahují uložené povinnosti a zákazy (tj. zjištění, které předměty nebyly uvedeny na trh v Evropském hospodářském prostoru vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem), vzhledem k obecné formulaci rozhodnutí, ponecháno na orgán provádějící výkon rozhodnutí, jenž při uvedeném zjišťování vychází z prohlášení vlastníka ochranné známky nebo z pomůcek poskytnutých vlastníkem (vč. IT pomůcek a databází), přičemž přípustnost zpochybnění uvedených zjištění orgánu provádějícího výkon rozhodnutí v nalézacím řízení před soudem je vyloučena nebo omezena povahou procesních prostředků, které má žalovaný k dispozici v řízení o předběžném opatření a ve vykonávacím řízení?

II. Musí být ustanovení článků 34, 35 a 36 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládána v tom smyslu, že brání vlastníkovi ochranné známky Společenství (nyní ochranné známky EU) dovolávat se ochrany podle článků 9 a 102 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (nyní články 9 a 130 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie), když

- vlastník zapsané ochranné známky Společenství (ochranné známky EU) distribuuje v Evropském hospodářském prostoru a mimo něj výrobky označené touto ochrannou známkou, a to prostřednictvím autorizovaných distributorů, kteří mohou provádět další prodej výrobků označených ochrannou známkou jen subjektům, které spadají výlučně do oficiální distribuční sítě, a koncovým odběratelům výrobků, přičemž autorizovaní distributoři jsou povinni odebírat výrobky pouze od jiných autorizovaných distributorů nebo od vlastníka ochranné známky;
- výrobky označené ochrannou známkou nemají žádné znaky ani jiné rozlišující prvky, které by umožnily určit místo jejich uvedení na trh vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem;

- žalovaný nabyl výrobky označené ochrannou známkou na území Evropského hospodářského prostoru;
- žalovaný převzal od prodejců výrobků označených ochrannou známkou prohlášení o tom, že tyto výrobky mohou být v souladu s právními předpisy uvedeny na trh v Evropském hospodářském prostoru;
- vlastník zápisu ochranné známky EU neposkytuje žádné IT pomůcky (ani jiné pomůcky) ani nepoužívá žádný systém označování, které by potenciálnímu odběrateli výrobku označeného ochrannou známkou umožňovaly, aby si před koupí výrobku sám ověřil, že výrobek byl uveden na trh v Evropském hospodářském prostoru v souladu s právem, a žádosti odběratele o takové ověření odmítne vyhovět?

### **Uplatňovaná ustanovení unijního práva**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. vest. 2017, L 154, s. 1): čl. 15 odst. 1

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, 24. 3. 2009): články 9 a 102 [nyní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie: články 9 a 130]

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU): články 34, 35 a 36

Smlouva o Evropské unii (SEU): čl. 19 odst. 1 druhá věta

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; Zvl. vyd. 17/02, s. 32): článek 8

### **Uplatňovaná ustanovení vnitrostátního práva**

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (zákon ze dne 17. listopadu 1964, občanský soudní řád; konsolidované znění Dz. U. 2019, č. 1640, ve znění změn; dále jen „k. p. c.“): články 325 a 758, čl. 759 odst. 1, čl. 767 odst. 1, 2, 4 a 5, čl. 777 odst. 1 bod 1, článek 803, čl. 840 odst. 1 body 1 a 2, čl. 843 odst. 2 a 3, čl. 1050 odst. 1 a 3 a čl. 1051 odst. 1

### **Stručný popis skutkového stavu a řízení**

- 1 Žalobkyně v původním řízení, Hewlett-Packard Development Company LP, se sídlem v Houstonu (USA), je vlastnící vylučných práv k ochranným známkám EU zapsaným pod čísly 008579021 a 000052449.

- 2 Žalobkyně distribuuje své výrobky v rámci systému, ve kterém (1) jsou její výrobky označené ochrannými známkami prodávány zplnomocněnými zástupci; (2) se zplnomocnění zástupci žalobkyni zavázali, že nebudou prodávat výrobky označené jejími ochrannými známkami jiným subjektům než členům distribuční sítě žalobkyně a konečným spotřebitelům těchto výrobků, a (3) jsou autorizovaní distributoři povinni odebírat výrobky výhradně od jiných autorizovaných distributorů nebo od vlastnice ochranné známky (žalobkyně).
- 3 Žalobkyně nepoužívá systémy pro označování svých výrobků, které by umožnily zjistit, zda dotčený výrobek byl či nebyl určen žalobkyní pro trh Evropského hospodářského prostoru (EHP). Ke zjištění trhu, pro který jsou určeny výrobky označené ochrannými známkami, je nutné využít IT pomůcku, kterou disponuje žalobkyně a která obsahuje databázi výrobků s uvedením trhu, pro který byl ten který konkrétní kus výrobku určen.
- 4 Senetic SA, se sídlem v Katovicích (Polsko), společnost žalovaná v původním řízení, vykonává hospodářskou činnost v oblasti distribuce výpočetní techniky. Žalovaná uváděla na polský trh výrobky vyrobené žalobkyní a označené jejími ochrannými známkami EU. Žalovaná odebírala dotčené výrobky od jiných dodavatelů (se sídlem v EHP) než oficiálních distributorů výrobků žalobkyně, přičemž před koupí výrobků žádala své smluvní partnery o prohlášení, že uvedení výrobků na trh v EHP neporušuje výlučná práva žalobkyně, a taková prohlášení vždy obdržela.
- 5 Žalovaná před koupí výrobků od svých smluvních partnerů žádala zplnomocněné zástupce žalobkyně o potvrzení, že jednotlivé kusy výrobků mohou být obchodovány na trhu v EHP, aniž dojde k zásahu do výlučných práv žalobkyně, ale odpověď jí nikdy nebyla poskytnuta. Žalobkyně ani zplnomocnění zástupci žalobkyně neposkytli žalované pomůcky (vč. IT pomůcek) umožňující ověřit určení toho kterého kusu výrobku, kdežto zplnomocnění zástupci jiných hospodářských subjektů (výrobců výpočetní techniky) takové ověření žalované umožňují.
- 6 Žalovaná od svých dodavatelů vždy obdržela ujištění, že uvedení daných výrobků na polský trh neporušuje výlučná práva žalobkyně k ochranným známkám EU, neboť v návaznosti na dřívější uvedení výrobků označených ochrannými známkami EU na trh v EHP žalobkyní nebo s jejím souhlasem došlo k vyčerpání těchto práv.
- 7 Žalobkyně navrhuje, aby předkládající soud uložil žalované povinnost zdržet se porušování práv z ochranných známek EU ve vlastnictví žalované tím, že zakáže dovoz, vývoz, propagování a skladování výrobků výpočetní techniky označených byť i jedinou ochrannou známkou EU žalobkyně, které předtím nebyly uvedeny na trh v EHP žalobkyní nebo s jejím souhlasem. Žalobkyně dále navrhuje, aby soud uložil žalované povinnost stáhnout takové výrobky z trhu.

### Stručné shrnutí odůvodnění žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

- 8 Pro žalovanou je velmi obtížné prokázat v řízení před soudem, že konkrétní kus zboží byl uveden na trh v EHP žalobkyní nebo s jejím souhlasem. Žalovaná se sice může obrátit na svého dodavatele, avšak informaci, u koho byly zakoupeny konkrétní kusy zboží, nezíská, protože dodavatelé nemívají vůli odhalit informace o zdrojích, ze kterých se zásobují, aby neztratili odběratele.
- 9 V souvislosti s první předběžnou otázkou předkládající soud uvádí, že v polské soudní praxi se ve výrocích rozhodnutí, kterými se vyhovuje takovým žalobám, jako je žaloba podaná k předkládajícímu soudu, používá výraz „výrobky označené ochrannými známkami žalobce, které předtím nebyly uvedeny na trh [EHP] žalobcem (vlastníkem ochranné známky EU) nebo s jeho souhlasem“. Obdobně bývají formulována soudní rozhodnutí, jimiž se na základě vnitrostátních předpisů provádějících článek 8 směrnice 2004/48 ukládá povinnost poskytnout informace o původu a distribučních sítích dotyčného zboží, jakož i usnesení o předběžných opatřeních nařizujících například zabavení takového zboží.
- 10 Všechna shora vyjmenovaná rozhodnutí jsou exekučními tituly pro jejich výkon. Využívání takových formulací v soudních rozhodnutích vyvolává v praxi vážné pochybnosti ve fázi výkonu takového rozhodnutí.
- 11 V řízení v projednávané věci bylo vydáno rozhodnutí, ve kterém předkládající soud uložil žalované, aby poskytla informace o distribučních sítích zařízení, která má žalovaná v držení a která jsou označena ochrannými známkami EU a nebyla na trh v EHP uvedena žalobkyní nebo s jejím souhlasem. Usnesením o výkladu dotčeného rozhodnutí uložil tento soud žalované povinnost předat soudnímu exekutorovi všechna sériová čísla uvedených zařízení a žalobkyni povinnost poskytnout soudnímu exekutorovi databázi, podle které měl exekutor ověřit, zda ten-který kus výrobku byl uveden na trh v EHP žalobkyní nebo s jejím souhlasem. Toto rozhodnutí bylo změněno usnesením Sądu Apelacyjnego w Warszawie (odvolací soud ve Varšavě, Polsko), který dospěl k závěru, že znění rozhodnutí obsahujícího formulaci „výrobky, které nebyly uvedeny na trh [EHP] žalobkyní nebo s jejím souhlasem“ v podstatě ponechává posouzení otázky, která ze zařízení v držení žalované byla uvedena na trh v EHP žalobkyní nebo s jejím souhlasem, na žalované. V důsledku toho mohla žalovaná odpovědět žalobkyni, že nemá v držení žádný výrobek spadající pod zmíněnou formulaci.
- 12 V jiném řízení bylo usnesení o nařízení předběžného opatření před zahájením hlavního řízení před předkládajícím soudem vykonáno tak, že žalobkyně zabavila všechny výrobky označené svými ochrannými známkami, které měla žalovaná v držení. Posléze žalobkyně před orgánem provádějícím výkon rozhodnutí identifikovala ty z výrobků, které byly do EHP dovezeny žalobkyní, tj. u kterých bylo výlučné právo z ochranné známky vyčerpáno. Obsah soudního rozhodnutí tedy byl ve fázi výkonu doplněn o prohlášení žalobkyně. Obsah soudního rozhodnutí totiž sám o sobě neumožňoval určit konkrétní kusy zboží, které měly

být zabaveny, takže orgán provádějící výkon rozhodnutí vycházel z prohlášení oprávněné.

- 13 Tento způsob formulování rozsudků vede tedy k diametrálně odlišné praxi jejich výkonu – od cílení exekučních úkonů na všechny předměty označené ochrannými známkami žalobce v držení žalovaného (bez ohledu na to, zda u těchto předmětů došlo k vyčerpání práva žalobce z ochranné známky) až po odmítnutí poskytnout žalobci právní ochranu a ponechání posouzení otázky, které z výrobků označených ochrannou známkou žalobce v držení žalovaného byly uvedeny na trh v EHP žalobcem nebo s jeho souhlasem, na žalovaném. Tento způsob formulování rozhodnutí vyvolává přitom pochybnosti z hlediska vnitrostátních právních předpisů, protože rozhodnutí soudu o návrhových žádáních účastníků řízení musí být formulováno tak, aby jeho výkon byl možný na základě samotného výroku, bez nutnosti nahlížet do odůvodnění nebo provádět další úkony. V důsledku používání uvedené formulace v zákazech nebo příkazech ukládaných soudními rozhodnutími se podle předkládajícího soudu stávají soudní rozhodnutí v podstatě prepisem znění ustanovení předpisů, na nichž se zakládají, ale nikoli konkretizací povinnosti vyplývající z těchto předpisů účastníkům řízení.
- 14 Podle předkládajícího soudu by akceptování takové praxe mohlo vést k situacím, v nichž na základě rozhodnutí vnitrostátního soudu členského státu dojde k zabavení zboží, jehož volný pohyb po území EHP je legální, a v nichž navíc dojde k takovému zabavení navzdory tomu, že výlučné právo z ochranné známky nebylo porušeno. Popsaná praxe tak v podstatě znamená možnost sankcionovat žalovaného (zabavit výrobky v jeho držení) pouze z toho důvodu, že bez souhlasu žalobce nakládá se zbožím označeným ochrannou známkou žalobce, i když s ohledem na institut vyčerpání práva není takový souhlas nutný.
- 15 Podle čl. 19 odst. 1 druhé věty<sup>2</sup> SEU stanoví členské státy prostředky nezbytné k zajištění účinné právní ochrany v oblastech pokrytých právem Unie. Takovou oblastí je volný pohyb zboží, jakož i institut vyčerpání práva z ochranné známky EU, který k němu přispívá. Vyčerpání práva má regionální povahu a jeho účelem je zajistit v EHP volný pohyb jednotlivých kusů výrobků označených ochrannou známkou a uvedených na trh v EHP vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.
- 16 Podle předkládajícího soudu existují pochybnosti o tom, zda je vzhledem k popsanému formulování soudních rozhodnutí vydávaných ve věcech ochrany ochranné známky EU zajištěna soudní ochrana volného pohybu zboží. Pochybnosti pramení ze systému opravných prostředků, které vnitrostátní právo poskytuje povinnému v exekučním řízení proti exekučním titulům (soudním rozhodnutím) vydaným ve věcech týkajících se porušení výlučného práva

<sup>2</sup> *Pozn. překl.:* Předkládající soud odkazuje sice na „druhou větu“, nicméně s ohledem na citaci odkazovaného ustanovení v této větě by odkaz měl znít spíše na „druhý pododstavec“. Tato poznámka se týká i návěti samotné předběžné otázky a dalších odkazů na toto ustanovení v textu tohoto shrnutí.

k ochranné známce EU. Tyto opravné prostředky, jejich základní rysy a praxe jejich používání jsou popsány níže.

- 17 Rozhodnutí o předběžném opatření (spočívajícím v zabavení jednotlivých kusů zboží) je vykonatelné soudním exekutorem. Zabaví-li soudní exekutor zboží, má povinný (žalovaný) možnost podat stížnost proti úkonu soudního exekutora k okresnímu soudu (tyto stížnosti tedy neprojednávají úseky práva duševního vlastnictví na krajských soudech). Stížnost proti úkonu soudního exekutora je opravným prostředkem, jehož účelem je napravit pochybení soudního exekutora spočívající ve vedení vykonávacího řízení způsobem, který není v souladu s předpisy upravujícími občanské soudní řízení. Nejedná se tedy o prostředek k přezkoumání věcné podloženosti návrhu oprávněného. V důsledku toho nelze na základě stížnosti proti úkonu exekutora zjišťovat, zda byl určitý konkrétní výrobek uveden na trh v EHP vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.
- 18 O nefunkčnosti uvedeného prostředku v případě, kdy vlastník ochranné známky zabaví všechny výrobky označené ochrannou známkou EU (a nikoli pouze ty, které nebyly dříve uvedeny na trh v EHP vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem), svědčí i praxe. Jeden soud například v takové situaci poté, co projednal stížnost žalovaného proti úkonu soudního exekutora, exekutorovi uložil, aby si vyžádal stanovisko patentového zástupce, který ve svém stanovisku uvedl, že jen žalobce (vlastník ochranné známky) může uvést, které kusy výrobku mají být zabaveny. V praxi tedy předměty, které mají být zabaveny, označuje dle vlastního uvážení vlastník ochranné známky (ve spolupráci se soudním exekutorem) a jeho prohlášení nepodléhá soudnímu přezkumu, protože stížnost proti úkonu exekutora takovou kontrolu neumožňuje.
- 19 Podobné pochybnosti vyvstávají ve fázi výkonu rozsudku, jímž se žalovanému zakazuje dovážet, vyvážet, propagovat a skladovat výrobky označené ochrannou známkou žalobce, které nebyly dříve uvedeny na trh v EHP žalobcem nebo s jeho souhlasem. Orgánem provádějícím výkon takového rozhodnutí je soud, a to na základě článku 1051 k. p. c., který stanoví, že soud na návrh oprávněného a po vyslechnutí účastníků řízení a konstatování, že povinný nejednal v souladu se svou povinností, uloží povinnému pokutu. Toto ustanovení výslovně stanoví jen vyslechnutí účastníků řízení, a nikoli provedení dokazování soudem, takže zjišťování, zda se na dané konkrétní výrobky vztahuje dotčený zákaz, provede ve vykonávacím řízení soud coby orgán provádějící výkon rozhodnutí jen na základě prohlášení účastníků řízení učiněných při výslechu.
- 20 I kdyby soud coby orgán provádějící výkon rozhodnutí mohl provést příslušné dokazování, musel by vycházet výlučně z důkazů poskytnutých oprávněným (tedy z IT pomůcek používaných oprávněným) a z prohlášení vycházejících z nich, protože identifikování dodavatelско-odběratelského řetězce daného výrobku žalovaným by ve vykonávacím řízení naráželo na stejné obtíže jako v řízení nalézacím (viz výše bod 8).

- 21 Totéž platí obdobně i pro výkon rozsudku ukládajícího povinnost stáhnout dotčené kusy výrobků z trhu. V tomto případě vede vykonávací řízení soud na základě článku 1050 k. p. c., který na rozdíl od článku 1051 k. p. c. nevyžaduje, aby vykonávající soud konstatoval, že povinný nevykonal rozhodnutí soudu. Námitky vznesené povinným stran splnění povinnosti stanovené v exekučním titulu se tedy neprojednávají, takže povinný se nemůže bránit námitkou vycházející z vyčerpání práva z ochranné známky EU ve vztahu k označeným kusům výrobků.
- 22 Podle předkládajícího soudu nelze v takovém případě připustit ani návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí. Mezi podmínky pro podání takového návrhu patří mimo jiné skutečnost, že nastala událost, která vedla k zániku povinnosti stanovené rozsudkem nebo k nemožnosti ji splnit, a v určitých případech splnění povinnosti či námitka vzájemného započtení. Účelem návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí ovšem není upřesnit obsah rozsudku, který je exekučním titulem. V opačném případě by řízení o návrhu na zastavení výkonu vedlo k dalšímu zahájení nalézacího řízení.
- 23 Relevantní jsou i požadavky kladené na povinného v souvislosti s podáním návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí. Povinný musí totiž v okamžiku podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí vznést všechny námitky, které může předložit, protože právo dovolávat se jich v dalším průběhu řízení jinak zaniká. V případě, kdy veškerá zjištění ve vztahu k dotčeným výrobkům závisejí na důkazních prostředcích a pomůckách, které má v držení výlučně vlastník práv (oprávněný), je uvedený požadavek pro povinného významnou překážkou, protože povinný nemá ve fázi podání návrhu na výkon rozhodnutí možnost identifikovat výrobky, na které se vztahuje námitka vyčerpání práv z ochranné známky.
- 24 Vzhledem k takové konfiguraci právních prostředků tudíž vykonávací řízení nebo řízení o předběžném opatření týkající se shora zmíněných příkazů nebo zákazů neposkytuje prostředky, které by vylučovaly riziko uplatnění těchto příkazů a zákazů na ty kusy zboží, ve vztahu k nimž je výlučné právo z ochranné známky již vyčerpáno. V důsledku toho může být popsáním formulováním rozhodnutí omezována soudní ochrana volného pohybu zboží.
- 25 Tomuto riziku by se dalo zabránit tím, že rozhodnutí budou formulována pregnantně, tedy tak, aby v průběhu vykonávacího řízení nebylo nutné zjišťovat, které z výrobků označených ochrannou známkou oprávněného nacházejících se v držení povinného nebyly uvedeny na trh v EHP vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem. To by se dalo zajistit tím, že se v rozhodnutí přesně odkáže například na označení nebo sériová čísla výrobků označených ochrannými známkami, na které se vztahují zákazy nebo příkazy, anebo na výrobky, jejichž označení nebo sériová čísla byla odstraněna. Ve vztahu ke zboží, které má žalovaný v držení ke dni vydání rozhodnutí, by takové formulování návrhu (potažmo výroku rozsudku) nemělo působit potíže. Naproti tomu u výrobků označených ochrannou známkou žalobce, které bude žalovaný mít v držení po datu vydání rozhodnutí, by ochrana volného pohybu zboží vyžadovala rovněž to,



aby bylo možné jednoznačně je identifikovat jako uvedené (či neuvedené) na trh v EHP vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.

- 26 V souvislosti s druhou předběžnou otázkou předkládající soud uvádí, že SFEU zakotvuje zásadu volného pohybu zboží, která je nezbytnou podmínkou pro vytvoření a fungování společného trhu. Podle článků 34 až 36 SFEU a judikatury Soudního dvora je zakázáno každé opatření v právních řádech členských států, které by mohlo, ať přímo, nebo nepřímo, skutečně, nebo potenciálně, narušit obchod v rámci Unie. Podle judikatury Soudního dvora pouhá skutečnost, že dovozce je odrazován od dovezení nebo uvedení dotčených výrobků na trh v dotčeném členském státě, představuje pro tohoto dovozce překážku volného pohybu zboží.
- 27 Soudní dvůr ve své judikatuře zároveň uvádí, že ochrana výlučných práv z oblasti duševního vlastnictví (včetně práv z ochranných známek) není absolutní. Tato ochrana je totiž omezena na případy, kdy by užívání ochranné známky jinou osobou než vlastníkem ochranné známky zasahovalo do funkcí této ochranné známky. Dále je při výkonu výlučných práv nutné hledat rovnováhu mezi těmito právy a ochranou svobod vnitřního trhu (včetně volného pohybu zboží).
- 28 V takové situaci, jaká nastala v projednávané věci a která se vyznačuje okolnostmi konkretizovanými ve druhé předběžné otázce, vyvstávají pochybnosti o tom, zda výlučné právo k ochranné známce není využíváno k omezování hospodářské činnosti paralelního dovozu.
- 29 S ohledem na výše uvedené má předkládající soud pochybnosti o tom, zda za daných skutkových okolností lze uplatnit obrácené rozložení důkazního břemene popsané v rozsudku ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), který se výslovně týkal systému výhradní distribuce, anebo je třeba posoudit nemožnost vlastníka ochranné známky EU dovolávat se ochrany podle článků 9 a 102 nařízení č. 207/2009 (nyní článků 9 a 130 nařízení 2017/1001).