

Zadeva C-175/21

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

Datum vložitve:

17. marec 2021

Predložitveno sodišče:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska)

Datum predložitvene odločbe:

3. februar 2021

Tožeča stranka:

Harman International Industries, Inc.

Tožena stranka:

AB SA

Predmet postopka v glavni stvari

Zahtevki iz naslova kršitve izključnih pravic iz znamke Evropske unije

Predmet in pravna podlaga vprašanja za predhodno odločanje

Razlaga člena 15(1) Uredbe 2017/1001 v povezavi s členom 19(1), drugi [pododstavek], PEU in v povezavi s členom 36, drugi stavek, PDEU v okviru skladnosti sodne prakse nacionalnih sodišč s temi določbami v zadevah, ki se nanašajo na kršitev pravic iz znamk Evropske unije – člen 267 PDEU.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 36, drugi stavek, PDEU v povezavi s členom 15(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije ter v povezavi s členom 19(1), drugi [pododstavek], Pogodbe o Evropski uniji razumeti tako, da nasprotuje sodni praksi nacionalnih sodišč držav članic, v skladu s katero se sodišča:

- ob upoštevanju zahtevkov imetnika znamke za prepoved dobave, trženja, ponudbe, uvoza in oglaševanja blaga, označenega z znamko Evropske unije, ter za odreditev umika s trga ali uničenja takega blaga,
- ob odločanju v postopku za zavarovanje terjatve glede zasega blaga, označenega z znamko Evropske unije

v besedilu sodnih odločb sklicujejo na „predmete, ki niso bili dani na trg na ozemlju Evropskega gospodarskega prostora s strani imetnika znamke ali z njegovim soglasjem“ – zaradi česar je posledično ugotavljanje, za katere predmete, označene z znamko Evropske unije, so naložene odredbe in prepovedi (to je katerih predmetov na trg na ozemlju Evropskega gospodarskega prostora ni dal imetnik blagovne znamke ali na trg niso bili dani z njegovim soglasjem), glede na splošno besedilo sodne odločbe prepuščena izvršilnemu organu, ta organ pa se pri oblikovanju svojih ugotovitev opira na izjave ali orodja imetnika znamke (vključno z orodji IT in bazami podatkov), in je dopustnost izpodbijanja zgoraj navedenih ugotovitev izvršilnega organa pred sodiščem v ugotovitvenem postopku izključena ali omejena zaradi narave pravnih sredstev, ki so na voljo toženi stranki v postopku za zavarovanje terjatve in izvršilnem postopku?

Navedene določbe prava Unije

Člen 15(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)

Člen 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

Člen 19(1), drugi pododstavek, Pogodbe o Evropski uniji (PEU)

Člen 8 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).

Navedena nacionalna zakonodaja

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1640 ze zmianami) (zakon z dne 17. novembra 1964 – zakonik o civilnem postopku (prečiščeno besedilo: Dziennik Ustaw 2019, poz. 1640, kakor je bil spremenjen, v nadaljevanju: kpc))– člen 325, člen 758, člen 759(1), člen 767(1), (2), (4) in (5), člen 777(1), točka 1, člen 803, člen 840(1), točki 1 in 2, člen 843(2) in (3), člen 1050(1) in (3) ter člen 1051(1)

Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka

- 1 Harman International Industries, Inc. s sedežem v Stamfordu (Združene države) je družba, ki je tožeča stranka v postopku v glavni stvari in imetnica izključnih

pravic iz znamk Evropske unije, registriranih pod številkami 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 in 009097494.

- 2 Proizvode tožeče stranke (avdiovizualna oprema, vključno z zvočniki, slušalkami in zvočnimi sistemi), označene z navedenimi znamkami, na poljskem ozemlju distribuira en subjekt, s katerim je tožeča stranka sklenila pogodbo o distribuciji in prek katerega se proizvodi tožeče stranke prodajajo končnim kupcem v trgovinah z elektronsko opremo.
- 3 Tožeča stranka za svoje proizvode uporablja sisteme oznak. Na podlagi teh oznak ni vedno mogoče ugotoviti, ali je tožeča stranka določen proizvod namenila za trg Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali ne, saj iz oznak na nekaterih kosih blaga, označenih znamkami tožeče stranke, ni razviden kraj prvega dajanja blaga na trg s soglasjem tožeče stranke, ker niso navedene ozemeljske okrajšave. Tako so nekatere oznake na embalaži prisotne tako na embalaži kosov blaga, ki bodo dani na trg na območju EGP, kot tudi na embalaži kosov blaga, namenjenih za tržišče zunaj EGP. V zvezi s temi kosi blaga določitev trga, za katerega so bili namenjeni, zahteva uporabo orodja IT, ki je na voljo tožeči stranki in ki vključuje bazo podatkov o proizvodih z navedbo trga, za katerega je bil določen kos blaga namenjen.
- 4 Družba AB SA s sedežem v kraju Magnice (Poljska), ki je tožena stranka v postopku v glavni stvari, opravlja poslovno dejavnost na področju distribucije elektronske opreme. Tožena stranka je na poljski trg uvedla blago, ki ga je proizvedla tožeča stranka in ki je bilo označeno z njenimi znamkami Evropske unije. Tožena stranka je omenjeno blago kupila pri prodajalcu, ki ni distributer proizvodov na poljskem trgu, s katerim je imela sklenjeno pogodbo tožeča stranka. Tožena stranka je od tega prodajalca dobila zagotovilo, da uvedba omenjenih proizvodov na poljski trg ne krši izključnih pravic tožeče stranke iz znamk Evropske unije, in sicer zaradi izčrpanja teh pravic kot posledica predhodne uvedbe izdelkov, označenih z znamkami Evropske unije, na trg na ozemlju EGP s strani tožeče stranke ali z njenim soglasjem.
- 5 Tožeča stranka zahteva, naj predložitveno sodišče toženi stranki prepove kršenje pravic, ki jih ima tožeča stranka iz znamk Evropske unije, in sicer s prepovedjo dobave, dajanja v promet, uvoza, ponujanja, oglaševanja in shranjevanja zvočnikov in slušalk ter njihove embalaže, označenih z vsaj eno znamko Evropske unije tožeče stranke, za blago, ki ni bilo s strani tožeče stranke ali z njenim soglasjem dano na trg na ozemlju EGP. Poleg tega tožeča stranka zahteva, naj sodišče toženi stranki naloži umik ali uničenje takšnih zvočnikov in slušalk ter njihove embalaže.

Kratka predstavitev obrazložitve predloga

- 6 Tožena stranka v sodnem sporu zelo težko dokaže, da je bil določen kos blaga dan na trg na ozemlju EGP s strani tožeče stranke ali z njenim soglasjem. Čeprav se

tožena stranka lahko obrne na svojega prodajalca, ne bo dobila informacije, od koga so bili kosi blaga kupljeni, saj dobavitelji ne želijo razkriti svojih virov dobave, da ne bi izgubili kupcev.

- 7 V praksi poljskih sodišč se v izrekih sodnih odločb, s katerimi je predlogu v zadevi, kakršna je obravnavana v postopku pred predložitvenim sodiščem, ugodeno, uporablja pojem „blago, označeno z znamkami tožeče stranke, ki še ni bilo dano na trg na ozemlju [EGP] s strani tožeče stranke (imetnika znamke Evropske unije) ali z njenim soglasjem“. Podobna formulacija se pojavlja v odločbah sodišč, s katerimi je na podlagi nacionalnih določb o izvajanju člena 8 Direktive 2004/48 naloženo razkritje informacij o poreklu in distribucijskih mrežah zadevnega blaga, ter v sklepih o začasnih ukrepih, na primer za odreditev zasega takega blaga.
- 8 Vse zgoraj navedene sodne odločbe kot izvršilni naslovi pomenijo podlago za izvršilne ukrepe. Zgoraj navedeni način oblikovanja sodb v praksi povzroča resne dvome v fazi izvršitve take sodne odločbe. Na primer, sklep o zavarovanju, izdan pred začetkom postopka v glavni stvari pred predložitvenim sodiščem, je bil oblikovan tako, da je tožeča stranka zasegla vse blago, označeno z njenimi znamkami, ki ga je imela tožena stranka. Na koncu je tožeča stranka izvršilnemu organu navedla te kose blaga, ki jih je tožeča stranka dala na trg na ozemlju EGP, to je blago, za katero je bila izčrpana izključna pravica iz znamke. Tako je bila v fazi izvršbe vsebina odločbe sodišča dopolnjena z izjavo tožeče stranke. Vsebina odločbe sodišča sama po sebi ni omogočala opredelitve kosov blaga, ki bi jih bilo treba zaseči, izvršilni organ pa se je dejansko zanašal na izjavo upnika.
- 9 V drugem postopku pred predložitvenim sodiščem je bila izdana sodna odločba, v kateri je sodišče od tožene stranke zahtevalo, naj predloži informacije o distribucijskih omrežjih za naprave – ki jih je posedovala tožena stranka – ki so označene z znamkami Evropske unije tožeče stranke ter ki jih tožeča stranka ni dala na trg na ozemlju EGP in za katere ni dala svojega soglasja za to. V sklepu o razlagi zadevne sodne odločbe je sodišče toženi stranki naložilo, naj sodnemu izvršitelju predloži vse serijske številke navedenih naprav, tožeči stranki pa, naj sodnemu izvršitelju omogoči dostop do zbirke podatkov, z uporabo katere naj bi sodni izvršitelj preveril, ali je bil določen kos blaga dan na trg na ozemlju EGP s strani tožeče stranke oziroma z njenim soglasjem. Ta sodna odločba je bila spremenjena s sklepom Sąd Apelacyjny w Warszawie (pritožbeno sodišče v Varšavi, Poljska), ki je ugotovilo, da besedilo odločbe, ki vključuje besedno zvezo „blago, ki ni bilo dano na trg na ozemlju EGP s strani tožeče stranke ali z njenim soglasjem“, presojo, katere naprave, ki jih ima tožena stranka, so bile dane na trg na ozemlju EGP s strani tožeče stranke ali z njenim soglasjem, dejansko prepušča toženi stranki. Posledično je tožena stranka tožeči stranki lahko upravičeno odgovorila, da nima nobenega blaga, ki bi ga zajemalo navedeno besedilo.
- 10 Navedeni način oblikovanja sodnih odločb tako vodi do diametralno drugačne prakse njihove izvršbe – začeni z usmerjanjem izvršilnih dejanj v zvezi z vsemi predmeti, opremljenimi z znamkami tožeče stranke, ki jih ima tožena stranka (ne

glede na to, ali je bila glede teh predmetov izčrpana pravica tožeče stranke iz znamke), vse do zavrnitve odobritve pravnega varstva tožeči stranki in prepustitve toženi stranki, da presodi, kateri kosi blaga z znamko tožeče stranke, ki ga ima tožena stranka, so bili dani na trg na ozemlju EGP s strani tožeče stranke ali z njenim soglasjem. Hkrati obravnavani način oblikovanja sodnih odločb vzbujata dvome z vidika določb nacionalne zakonodaje, ker bi morala biti odločitev sodišča o zahtevkih strank formulirana tako, da bi bilo možno to zakonodajo izvajati na podlagi vsebine same sodne odločbe, ne da bi se bilo treba sklicevati na utemeljitev ali sprejeti dodatne ukrepe. Po mnenju predložitvenega sodišča vključitev sankcij in prepovedi, ki vsebujejo navedeno besedilo, v vsebino sodnih odločb pomeni, da je v odločbi sodišča ponovljena vsebina določb, na katerih ta odločba temelji, ni pa določena konkretna obveznost, ki iz teh določb izhajajo za stranko v postopku.

- 11 Tožeča stranka trdi, da je navedeni način oblikovanja sodb upravičen, tudi če začasno privede do zasega blaga, ki se zaradi izčrpanja pravice iz znamke ne bi smelo zaseči, ker se mora tožena stranka, ki krši pravice tožeče stranke iz znamke, sprijazniti z določenimi neskladji, ki izhajajo iz izvršilnih postopkov.
- 12 Predložitveno sodišče v to trditev dvomi. Njeno sprejetje namreč omogoča položaje, v katerih bo na podlagi odločbe nacionalnega sodišča države članice zaseženo blago, katerega prosti pretok na ozemlju EGP je zakonit, še več – tak zaseg se bo zgodil kljub temu, da izključna pravica iz znamke ni bila kršena. Stališče tožeče stranke torej dejansko pomeni možnost naložitve sankcije toženi stranki (v obliki zasega blaga v posesti tožene stranke) samo zato, ker tožena stranka trguje z blagom, označenim z znamko tožeče stranke, brez soglasja tožeče stranke, tudi če takšno soglasje ni potrebno zaradi instituta izčrpanja pravice.
- 13 V skladu s členom 19(1), drugi [pododstavek], PEU države članice določijo ukrepe, potrebne za zagotovitev učinkovitega pravnega varstva na področjih, zajetih s pravom Unije. Takšno področje sta prosti pretok blaga, pa tudi institut izčrpanja pravice iz znamke Evropske unije, ki ta prosti pretok podpira. Izčrpanje je regionalne narave in njegov namen je zagotoviti prosti pretok kosov blaga, označenih z znamko, na ozemlju EGP, ki je bilo na ta trg na tem ozemlju dano s strani imetnika blagovne znamke ali z njegovim soglasjem.
- 14 Po mnenju predložitvenega sodišča obstajajo dvomi, ali je glede na besedilo sodnih odločb, izdanih v zadevah v zvezi z varstvom znamke Evropske unije, zagotovljeno sodno varstvo prostega pretoka blaga. Vir dvomov je v nacionalni zakonodaji določen sistem pravnih sredstev, ki so dolžniku na voljo v izvršilnih postopkih zoper izvršilne naslove (sodne odločbe), izdane v zadevah v zvezi s kršitvami izključne pravice iz znamke Evropske unije. Ta pravna sredstva, njihove osnovne značilnosti in praksa so opisani v nadaljevanju.
- 15 Začasno odredbo (o odobritvi zavarovanja z zasegom kosov blaga) izvrši sodni izvršitelj. V primeru zasega blaga s strani sodnega izvršitelja lahko dolžnik (tožena stranka) vloži pritožbo zoper dejanje sodnega izvršitelja, ki jo vloži pri

okrajnem sodišču (torej takih pritožb oddelki za intelektualno lastnino okrožnih sodišč ne preučujejo). Pritožba zoper dejanja sodnega izvršitelja je pravno sredstvo za odpravo napak sodnega izvršitelja, kot je na primer ta, da izvršilni postopek vodi na način, ki ni v skladu z določbami pravnega postopka. Zato to ni sredstvo, ki bi bilo namenjeno preverjanju materialnih razlogov za upnikov zahtevke. Posledično s pritožbo zoper dejanje sodnega izvršitelja ni mogoče ugotoviti, ali je bil določen kos blaga dan na trg na ozemlju EGP s strani imetnika znamke ali z njegovim soglasjem.

- 16 Neučinkovitost navedenega sredstva, kadar imetnik znamke zaseže vse blago, ki je označeno z znamko Evropske unije (in ne samo tistega, ki ni bilo prej dano na trg na ozemlju EGP s strani imetnika znamke ali z njegovim soglasjem) se kaže tudi v praksi. V takšnem položaju je na primer eno od sodišč po preučitvi pritožbe, ki jo je tožena stranka vložila zoper dejanje sodnega izvršitelja, odredilo izvršitelju, naj se posvetuje s patentnim zastopnikom, ki je v svojem mnenju navedel, da lahko le tožeča stranka (imetnik znamke) navede, kateri kosi blaga morajo biti predmet zasega. V praksi je torej imetnik znamke (v sodelovanju s sodnim izvršiteljem) tisti, ki prosto navede predmete, ki naj bi bili predmet zasega, v zvezi z njegovo izjavo pa se ne opravi sodna preveritev, ker pritožba zoper dejanja sodnega izvršitelja ne dopušča takšnega preverjanja.
- 17 Podobni dvomi se pojavijo na stopnji izvrševanja sodbe, ki med drugim toženi stranki prepoveduje uvoz in trženje blaga z blagovno znamko tožeče stranke, ki ni bilo prej dano na trg na območju EGP s strani tožeče stranke ali z njenim soglasjem. Takšna sodba je predmet izvršbe, ki jo izvede sodišče kot izvršilni organ v skladu s členom 1051 zakonika o civilnem postopku, ki določa, da sodišče na zahtevo upnika po zaslišanju strank in ugotovitvi, da je dolžnik ravnal v nasprotju s svojo obveznostjo, dolžniku naloži globo. Zgoraj navedena določba določa *expressis verbis* samo zaslišanje strank in ne izvedbe dokaznega postopka s strani sodišča, zato bo v izvršilnem postopku sodišče kot izvršilni organ to, ali so dani kosi blaga predmet ustrezne prepovedi, odločilo izključno na podlagi izjav strank med zaslišanjem.
- 18 Tudi če bi bilo sodišče kot izvršilni organ upravičeno v zvezi s tem izvesti dokazni postopek, bi se moralo opreti le na dokaze, ki jih je predložil upnik (tj. orodja informacijske tehnologije, ki jih uporablja upnik), in izjave, oblikovane na tej podlagi, ker bo v primeru, da tožena stranka navede zaporedne prodajalce in kupce kosov blaga, to v izvršilnem postopku povzročilo enake težave kot v ugotovitvenem postopku (glej točko 6 zgoraj).
- 19 Podoben položaj se nanaša na izvršitev sodbe, s katero se odredi umik s trga ali uničenje zadevnih kosov blaga. V tem primeru izvršilni postopek vodi sodišče v skladu s členom 1050 zakonika o civilnem postopku, ki v nasprotju s členom 1051 zakonika o civilnem postopku od izvršilnega sodišča ne zahteva ugotovitve, da dolžnik ni upošteval odločbe sodišča. Posledično očitki dolžnika glede izpolnitve obveznosti, ki jih zajema izvršilni naslov, ne bodo obravnavani, kar bo dolžniku

preprečilo, da bi se zagovarjal z očitkom, da je za določene kose blaga izključna pravica iz znamke Evropske unije izčrpana.

- 20 Po mnenju predložitvenega sodišča je v obravnavanem položaju izključena tudi dopustnost dolžnikove uporabe pravnega sredstva zoper izvršbo (ugovora). Pogoji za uporabo takega pravnega sredstva med drugim vključujejo: nastanek dogodka, zaradi katerega je obveznost, navedena v sodbi, ugasnila ali je ni mogoče izvršiti, v nekaterih primerih izpolnitev obveznosti in očitek v zvezi s pobotom. Po drugi strani pa pravno sredstvo zoper izvršbo ni namenjeno razjasnitvi vsebine sodbe, ki je izvršilni naslov. V nasprotnem primeru bi postopek zoper izvršbo privedel do ponovnega začetka ugotovitvenega postopka.
- 21 Poleg tega so pomembne zahteve za dolžnika v zvezi z vložitvijo pravnega sredstva zoper izvršbo. Dolžnik bi moral pri vložitvi pravnega sredstva zoper izvršbo navesti vse očitke, ki jih lahko predloži, sicer izgubi pravico, da se nanje sklicuje v nadaljnjem postopku. V položaju, ko so kakršne koli ugotovitve glede zadevnega blaga možne na podlagi dokazov in orodij, ki jih ima izključno imetnik pravice (upnik), je navedena zahteva za dolžnika pomembna ovira, saj v fazi vložitve pravnega sredstva zoper izvršbo dolžnik nima možnosti, da navede, na katere kose blaga, ki so predmet izvršbe, se nanaša očitek o izčrpanju pravice iz znamke.
- 22 Posledično zaradi tako oblikovanih pravnih sredstev izvršilni postopek ali postopek za zavarovanje v zvezi z zadevnimi odredbami ali prepovedmi ne zagotavlja instrumentov za odpravo tveganja, da bodo te odredbe ali prepovedi uporabljene za kose blaga, za katere je bila izključna pravica iz znamke izčrpana. To pomeni, da je lahko sodno varstvo prostega pretoka blaga v zvezi z navedenim besedilom sodnih odločb omejeno.
- 23 To tveganje bi bilo mogoče odpraviti z natančnim oblikovanjem sodnih odločb na način, ki ne bi zahteval, da se med izvršilnim postopkom ugotavlja, kateri kosi dolžnikovega blaga, ki so označeni z znamko upnika, niso bili dani na trg na ozemlju EGP s strani imetnika znamke ali z njegovim soglasjem. To bi bilo mogoče doseči z natančnim sklicevanjem v odločbi na primer na oznake ali serijske številke kosov blaga, označenih z znamkami, na katere se nanašajo odredbe ali prepovedi. Kar zadeva blago, ki ga ima tožena stranka na dan izdaje sodne odločbe, takšna formulacija tožbenega zahtevka (in posledično tudi sodbe sodišča) ne bi smela biti težavna. Po drugi strani pa bi za blago, označeno z znamko tožeče stranke, ki bo po datumu izdaje sodbe v posesti tožene stranke, varstvo prostega pretoka blaga zahtevalo tudi, da ga je mogoče jasno prepoznati kot danega na trg (ali ne) na ozemlju EGP s strani imetnika blagovne znamke ali z njegovim soglasjem.