

Vec C-175/21

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

Dátum podania:

17. marec 2021

Vnútroštátny súd:

Sąd Okręgowy w Warszawie

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

3. február 2021

Žalobkyňa:

Harman International Industries, Inc.

Žalovaná:

AB SA

Predmet konania

Nároky z porušenia výlučných práv k ochranným známkam Európskej únie

Predmet a právny základ návrhu na začatie prejudiciálneho konania

Výklad článku 15 ods. 1 nariadenia 2017/1001 v spojení s článkom 19 ods. 1 druhou vetou ZFEÚ a v spojení s článkom 36 druhou vetou ZFEÚ v kontexte súladu judikatúry vnútroštátnych súdov s týmito ustanoveniami vo veciach týkajúcich sa porušenia práv k ochranným známkam Európskej únie – článok 267 ZFEÚ

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 36 druhá veta ZFEÚ v spojení s článkom 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie, ako aj s článkom 19 ods. 1 druhou vetou Zmluvy o Európskej únii vykladať v tom zmysle, že bránia praxi vnútroštátnych súdov členských štátov, podľa ktorej súdy

- v prípade, že vyhovejú návrhu majiteľa ochrannej známky zakázať dovoz, uvedenie na trh, ponúkanie, importovanie a propagáciu tovaru označeného ochrannou známkou Európskej únie, stiahnuť tento tovar z trhu alebo nariadiť jeho zničenie,
- pri rozhodovaní v konaní o nariadení predbežného zaistenia tovaru označeného ochrannou známkou Európskej únie,

vo svojich rozhodnutiach odkazujú na „predmety, ktoré neboli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom“, v dôsledku čoho je vzhľadom na všeobecné znenie rozhodnutia ponechané na exekučný orgán, aby zistil, na ktoré predmety označené ochrannou známkou Európskej únie sa vzťahujú uložené príkazy a zákazy (t. j. zistenie, ktoré predmety neboli uvedené na trh v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom), pričom tento orgán sa pri tomto zisťovaní opiera o vyhlásenia majiteľa ochrannej známky alebo o nástroje poskytnuté majiteľom (vrátane IT nástrojov a databáz) a možnosť napadnúť uvedené zistenia exekučného orgánu na súde v rámci určovacieho konania je vylúčená alebo obmedzená povahou právnych prostriedkov, ktoré má žalovaný k dispozícii v konaní o predbežných opatreniach a v exekučnom konaní?

Relevantné ustanovenia práva Únie

Článok 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)

Článok 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

Článok 19 ods. 1 druhá veta Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)

Článok 8 smernice 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)

Relevantné vnútroštátne predpisy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (zákon zo 17. novembra 2064 – Občiansky súdny poriadok) (konsolidované znenie: Dz. U. z roku 2019, položka 1640 v znení neskorších predpisov, ďalej len „kpc“), článok 325, článok 758, článok 759 § 1, článok 767 § 1, 2, 4 a 5, článok 777 § 1 bod 1, článok 803, článok 840 § 1 body 1 a 2, článok 843 § 2 a 3, článok 1050 § 1 a 3 a článok 1051 § 1

Krátky opis skutkového stavu a konania

- 1 Harman International Industries, Inc., so sídlom v Stamforde (Spojené štáty), ktorá je žalobkyňou vo veci samej, je majiteľkou výlučných práv k ochranným známkam Európskej únie zaregistrovaným pod číslami 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 a 009097494.
- 2 Výrobky žalobkyne (audiovizuálne zariadenia vrátane reproduktorov, slúchadiel a audio systémov) označené uvedenými ochrannými známami distribuuje na území Poľska jeden subjekt, s ktorým žalobkyňa uzavrela zmluvu o distribúcii a prostredníctvom ktorého sa výrobky žalobkyne predávajú koncovým zákazníkom v predajniach elektronického vybavenia.
- 3 Žalobkyňa používa pre svoje výrobky systémy označovania. Z týchto označení nie je vždy možné zistiť, či daný výrobok bol určený žalobkyňou pre trh Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo nie, keďže označenia uvedené na niektorých výrobkoch označených ochrannými známami žalobkyne neuvádzajú miesto, kde mal byť výrobok prvýkrát uvedený na trh so súhlasom žalobkyne, pretože chýbajú skratky týkajúce sa územia. Niektoré označenia uvedené na obaloch sa nachádzajú tak na obaloch výrobkov určených na uvedenie na trh v EHP, ako aj na obaloch výrobkov určených na uvedenie na trh mimo EHP. V prípade týchto výrobkov je na identifikáciu určeného trhu potrebné využiť IT nástroj, ktorý má žalobkyňa

k dispozícii a ktorý obsahuje databázu výrobkov s uvedením trhu, na ktorý bol určený konkrétny výrobok.

- 4 AB SA, so sídlom v Magniciach (Poľsko), žalovaná vo veci samej, vykonáva hospodársku činnosť v oblasti distribúcie elektronického vybavenia. Žalovaná uvádzala na poľský trh tovar vyrobený žalobkyňou a označený jej ochrannými známkami Európskej únie. Žalovaná nenakupovala predmetný tovar od distribútora na poľskom trhu, s ktorým žalobkyňa uzavrela zmluvu, ale od iného predajcu. Žalovaná získala od tohto predajcu ubezpečenie, že uvedenie predmetných výrobkov na poľský trh neporušuje výlučné práva žalobkyne k ochranným známkam Európskej únie vzhľadom na vyčerpanie týchto práv vyplývajúce z predchádzajúceho uvedenia výrobkov označených ochrannými známkami Európskej únie na trh v EHP žalobkyňou alebo s jej súhlasom.
- 5 Žalobkyňa navrhuje, aby vnútroštátny súd zakázal žalovanej porušovať práva žalobkyne k ochranným známkam Európskej únie tým, že zakáže dovoz, uvádzanie na trh, importovanie, ponúkanie, propagáciu a skladovanie reproduktorov, slúchadiel a ich obalov označených čo i len jednou z ochranných známok Európskej únie žalobkyne, ktoré predtým neboli uvedené na trh v EHP žalobkyňou alebo s jej súhlasom. Žalobkyňa ďalej navrhuje, aby súd nariadil žalovanej stiahnuť tieto reproduktory, slúchadlá a ich obaly z trhu alebo ich zničiť.

Zhrnutie odôvodnenia návrhu

- 6 Pre žalovanú je veľmi ťažké v súdnom spore preukázať, že konkrétny výrobok bol uvedený na trh EHP žalobkyňou alebo s jej súhlasom. Hoci sa žalovaná môže obrátiť na svojho predajcu, nezíska od neho informácie, od koho boli nadobudnuté príslušné výrobky, keďže dodávatelia nechcú odkryť svoje zdroje zásobovania, aby nestratili kupujúcich.
- 7 Poľské súdy v praxi používajú vo výrokoch rozsudkov, ktorými sa vyhovuje žalobám v takých veciach, ako v konaní pred vnútroštátnym súdom, formuláciu „tovary označené ochrannými známkami žalobcu, ktoré predtým neboli uvedené na trh v [EHP] žalobcom (majiteľom práv k ochrannej známke Európskej únie) alebo s jeho súhlasom“. Podobne sa vypracúvajú rozhodnutia súdov, ktorými sa na základe vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva článok 8 smernice 2004/48, nariaďuje sprístupnenie informácií o pôvode a distribučných sieťach dotknutého tovaru, ako aj uznesenia o predbežných opatreniach, ako napríklad nariadenie zaistenia takéhoto tovaru.
- 8 Všetky vyššie uvedené rozhodnutia predstavujú ako exekučné tituly základ na prijatie exekučných opatrení. V praxi spôsob, akým sú rozhodnutia formulované, vyvoláva vážne pochybnosti vo fáze exekúcie. Napríklad uznesenie o nariadení predbežného opatrenia vydané pred začatím konania vo veci samej na vnútroštátnom súde bolo vykonané tak, že žalobca zaistil všetky tovary označené jeho ochrannými známkami, ktoré boli vo vlastníctve žalovanej. V konečnom

dôsledku žalobkyňa oznámila exekučnému orgánu tie výrobky, ktoré uviedla na trh v EHP, t. j. v prípade ktorých bolo vyčerpané výlučné právo z ochrannej známky. Obsah súdneho rozhodnutia bol teda v štádiu exekúcie doplnený vyhlásením žalobkyne. Samotný obsah súdneho rozhodnutia neumožňoval určiť výrobky, ktoré mali byť zaistené, a exekučný orgán sa v podstate spoliehal na vyhlásenie oprávneného.

- 9 V inom konaní pred vnútroštátnym súdom bol vydaný rozsudok, v ktorom súd nariadil žalovanému poskytnúť informácie o distribučných sieťach prístrojov – vo vlastníctve žalovaného – označených ochrannými známkami Európskej únie žalobcu, ktoré neboli uvedené na trh v EHP žalobcom alebo s jeho súhlasom. V uznesení o výklade predmetného rozsudku súd uložil žalovanému povinnosť poskytnúť súdnemu exekútorovi všetky sériové čísla uvedených prístrojov a žalobcovi povinnosť sprístupniť súdnemu exekútorovi databázu, pomocou ktorej mal súdny exekútor overiť, či bol určitý výrobok uvedený na trh v EHP žalobcom alebo s jeho súhlasom. Tento rozsudok bol zmenený uznesením Sąd Apelacyjny w Warszawie (Odvolací súd Varšava, Poľsko), ktorý sa domnieval, že znenie rozhodnutia, ktoré obsahovalo formuláciu „tovar, ktorý nebol uvedený na trh v [EHP] žalobcom alebo s jeho súhlasom“, v skutočnosti ponecháva na žalovanom, aby posúdil, ktoré prístroje vo vlastníctve žalovaného boli uvedené na trh v EHP žalobcom alebo s jeho súhlasom. V dôsledku toho žalovaný mohol odpovedať žalobcovi, že nedisponuje žiadnym tovarom, na ktorý sa vzťahuje uvedená formulácia.
- 10 Spôsob, akým boli rozsudky formulované, teda vedie k diametrálne odlišným postupom pri ich výkone, od vymáhania všetkých predmetov označených ochrannými známkami žalobcu, ktoré sú v držbe žalovaného (bez ohľadu na to, či je právo žalobcu na ochrannú známku vo vzťahu k týmto predmetom vyčerpané), až po odmietnutie poskytnúť ochranu žalobcovi a ponechanie na žalovanom, aby posúdil, ktoré výrobky označené ochrannou známkou žalobcu v držbe žalovaného boli uvedené na trh v EHP žalobcom alebo s jeho súhlasom. Takýto spôsob formulácie rozsudkov je z hľadiska vnútroštátneho práva sporný, keďže rozhodnutie súdu o návrhoch účastníkov konania by malo byť formulované tak, aby ho bolo možné vykonať len na základe samotného výroku bez potreby odvolávania sa na odôvodnenie alebo vykonania ďalších úkonov. Podľa názoru vnútroštátneho súdu zahrnutie zákazov alebo príkazov obsahujúcich uvedenú formuláciu do textu rozhodnutia v skutočnosti znamená, že rozhodnutie súdu je reprodukciou obsahu právnych ustanovení, na ktorých je založené, a nie konkretizáciou povinnosti vyplývajúcej z týchto ustanovení pre účastníka konania.
- 11 Žalobkyňa tvrdí, že uvedený spôsob formulácie rozsudkov je odôvodnený, hoci dočasne vedie k zaisteniu tovaru, ktorý by nemal byť zaistený z dôvodu vyčerpania práv k ochrannej známke, pretože žalovaná, ktorá porušuje práva žalobkyne k ochrannej známke, by mala počítat' s určitými nevýhodami vyplývajúcimi z exekučného konania.

- 12 Vnútroštátny súd má v súvislosti s touto argumentáciou pochybnosti. Akceptovanie tejto argumentácie totiž umožňuje situácie, v ktorých na základe rozhodnutia vnútroštátneho súdu členského štátu dôjde k zaisteniu tovaru, ktorého voľný pohyb v rámci EHP je zákonný, a navyše k takémuto zaisteniu dôjde napriek tomu, že nedošlo k porušeniu výlučného práva k ochrannej známke. Postoj žalobkyne teda v skutočnosti znamená možnosť uložiť žalovanej sankciu (vo forme zaistenia tovaru v držbe žalovanej) len preto, že žalovaná bez súhlasu žalobkyne obchoduje s tovarom označeným ochrannou známkou žalobkyne, aj keď sa takýto súhlas nevyžaduje z dôvodu inštitútu vyčerpania práva.
- 13 Podľa článku 19 ods. 1 druhej vety¹ ZEÚ členské štáty ustanovia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie, prostriedky nápravy potrebné na zabezpečenie účinnej právnej ochrany. Takouto oblasťou je voľný pohyb tovaru a vyčerpanie práv k ochrannej známke Únie v rámci neho. Vyčerpanie má regionálny charakter a jeho účelom je zabezpečiť voľný pohyb na území EHP výrobkov označených ochrannou známkou, ktoré boli uvedené na trh na tomto území majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.
- 14 Podľa vnútroštátneho súdu existujú pochybnosti o tom, či je zabezpečená súdna ochrana voľného pohybu tovaru vzhľadom na znenie súdnych rozhodnutí vydaných vo veciach ochrany ochrannej známky Európskej únie. Zdrojom týchto pochybností je systém opravných prostriedkov, ktoré má povinný podľa vnútroštátneho práva k dispozícii v exekučnom konaní proti exekučným príkazom (súdny rozhodnutiam) vydaným v prípade porušenia výlučného práva k ochrannej známke Európskej únie. Tieto prostriedky, ich hlavné vlastnosti a prax ich použitia sú opísané nižšie.
- 15 Predbežné rozhodnutie (poskytnutie zábezpeky vo forme zaistenia jednotlivých kusov tovaru) je vykonateľné súdnym exekútorom. V prípade zaistenia tovaru súdnym exekútorom je povinný (žalovaný) oprávnený podať sťažnosť na činnosť súdneho exekútora na sád rejonowy (okresný súd) (to znamená, že takéto sťažnosti nie sú preskúmané oddeleniami pre duševné vlastníctvo krajských súdov). Sťažnosť na činnosť súdneho exekútora je opravným prostriedkom, ktorého cieľom je napraviť pochybenia súdneho exekútora spočívajúce v tom, že vedie exekučné konanie spôsobom, ktorý nie je v súlade s pravidlami občianskeho súdneho konania. Nie je to teda prostriedok na overenie vecného základu nároku oprávneného. V dôsledku toho použitie sťažnosti na činnosť súdneho exekútora vylučuje možnosť určiť, či označený kus výrobku bol do EHP uvedený majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.

¹ Poznámka prekladateľa: Ide pravdepodobne o článok 19 ods. 1 druhý pododsek (a nie druhú vetu) ZEÚ, keďže vnútroštátny súd odkazuje práve na toto ustanovenie. Rovnaký zjavne chybný odkaz na článok 19 ods. 1 druhú vetu ZEÚ (namiesto článku 19 ods. 1 druhého pododseku ZEÚ) sa objavuje aj v texte prejudiciálnej otázky a v iných častiach návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

- 16 Neúčinnosť tohto prostriedku v situácii, keď majiteľ ochrannej známky zaistí všetky tovary označené ochrannou známkou Európskej únie (a nielen tie, ktoré neboli uvedené na trh v EHP majiteľom alebo s jeho súhlasom), potvrdzuje aj prax. V takej situácii napríklad jeden zo súdov po preskúmaní sťažnosti žalovaného na postup súdneho exekútora dal súdnemu exekútorovi pokyn, aby požiadal o stanovisko patentového zástupcu, ktorý vo svojom písomnom stanovisku uviedol, že iba žalobca (majiteľ ochrannej známky) môže uviesť, ktoré kusy výrobku majú byť zaistené. V praxi je to teda majiteľ ochrannej známky (v spolupráci so súdnym exekútorom), kto slobodne označuje predmety, ktoré majú byť zaistené, a jeho vyhlásenie nepodlieha overeniu súdom, pretože sťažnosť na činnosť súdneho exekútora takéto overenie neumožňuje.
- 17 Podobné pochybnosti vznikajú vo fáze výkonu rozhodnutia, ktorým sa žalovanému okrem iného zakazuje dovážať a uvádzať na trh tovary označené ochrannou známkou žalobcu, ktoré predtým neboli uvedené na trh v EHP žalobcom alebo s jeho súhlasom. Orgánom na vykonanie takéto rozhodnutia je súd na základe článku 1051 kpc, ktorý stanovuje, že súd na návrh oprávneného po vypočutí účastníkov konania a zistení, že povinný porušil svoju povinnosť, uloží povinnému pokutu. Toto ustanovenie výslovne stanovuje len vypočutie účastníkov konania a nie vykonanie dokazovania súdom, takže v exekučnom konaní súd ako exekučný orgán určí, či sa na dané konkrétne výrobky vzťahuje príslušný zákaz len na základe vyhlásení účastníkov konania na pojednávaní.
- 18 Aj keby bol súd ako exekučný orgán oprávnený vykonávať v tomto smere dokazovanie, musel by sa spoliehať výlučne na dôkazy predložené oprávneným (t. j. na IT nástroje, ktoré oprávnený používa) a na vyhlásenia, ktoré na ich základe urobil, keďže identifikácia reťazca predávajúcich a kupujúcich jednotlivých výrobkov zo strany žalovaného bude v exekučnom konaní narážať na rovnaké ťažkosti ako v určovacom konaní (pozri bod 6 vyššie).
- 19 Analogická situácia sa týka výkonu rozhodnutia nariaďujúceho stiahnutie z obehu alebo zničenie dotknutých výrobkov. V takom prípade súd vykoná exekučné konanie na základe článku 1050 kpc, ktorý na rozdiel od článku 1051 kpc nevyžaduje, aby súd určil, že povinný nevykonal rozhodnutie súdu. V dôsledku toho sa námietky povinného týkajúce sa splnenia povinnosti uvedenej v exekučnom titule nepreskúmajú, takže povinný sa nemôže brániť tvrdením, že výhradné právo vyplývajúce z ochrannej známky Európskej únie vo vzťahu k označeným kusom tovarov bolo vyčerpané.
- 20 Podľa vnútroštátneho súdu je v prejednávanej veci tiež vylúčená možnosť, aby povinný podal návrh na zastavenie exekúcie. Podmienky uplatnenia takéhoto návrhu zahŕňajú najmä situáciu, keď nastali okolnosti, v dôsledku ktorých povinnosť stanovená v rozsudku zanikla alebo ju nemožno vymáhať, a v určitých prípadoch poskytnutie plnenia a námietku započítania. Návrh na zastavenie exekúcie neslúži na spresnenie obsahu rozhodnutia, ktoré je exekučným titulom. V opačnom prípade by návrh na zastavenie exekúcie viedol k začatiu nového určovacieho konania.

- 21 Okrem toho relevantné sú aj požiadavky kladené na povinného v súvislosti s návrhom na zastavenie exekúcie. Pri podaní tohto návrhu by mal povinný uviesť všetky námietky, ktoré môže vzniesť, pod hrozbou straty práva vzniesť ich v ďalšom priebehu konania. V situácii, keď sú všetky zistenia týkajúce sa predmetného tovaru možné na základe dôkazov a nástrojov, ktoré má k dispozícii výlučne oprávnený, predstavuje táto požiadavka pre povinného významnú prekážku, pretože vo fáze podania návrhu na zastavenie exekúcie nie je povinný schopný uviesť, ktorých jednotlivých výrobkov sa týka tvrdenie o vyčerpaní práva k ochrannej známke.
- 22 Vzhľadom na toto usporiadanie právnych prostriedkov exekučné konanie alebo konanie o nariadení predbežných opatrení týkajúce sa príkazov alebo zákazov uvedených vyššie neposkytuje prostriedky, ktoré by odstránili riziko uplatnenia týchto príkazov alebo zákazov na výrobky, vo vzťahu ku ktorým je výlučné právo k ochrannej známke už vyčerpané. To znamená, že súdna ochrana voľného pohybu tovaru môže byť obmedzená uvedenou formuláciou rozsudkov.
- 23 Toto riziko by sa dalo riešiť presnou formuláciou rozsudkov, ktorá by nevyžadovala, aby sa počas exekučného konania zisťovalo, ktoré z výrobkov vo vlastníctve povinného označených ochrannou známkou oprávneného neboli uvedené na trh v EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom. To by sa mohlo uskutočniť presným odkazom v znení rozsudku napríklad na označenia alebo sériové čísla jednotlivých výrobkov označených ochrannými známkami, na ktoré sa vzťahujú zákazy alebo príkazy. Pokiaľ ide o tovar, ktorý má žalovaný v držbe ku dňu vydania rozsudku, by takáto formulácia návrhu (a následne aj výroku rozsudku) nemala byť zložitá. Naopak, pokiaľ ide o tovar označený ochrannou známkou žalobcu, ktorý sa dostal do vlastníctva žalovaného po dátume vydania rozsudku, by ochrana voľného pohybu tovaru tiež vyžadovala, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať ako tovar dovezený (alebo nedovezený) do EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.