

Anonymizované znenie

Preklad

C-76/24 – 1

Vec C-76/24

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dátum podania:

1. február 2024

Vnútroštátny súd:

Bundesgerichtshof

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

23. január 2024

Žalovaná a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“:

Tradeinn Retail Services S.L.

Žalobca a odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“:

PH

Overená kópia

BUNDESGERICHTSHOF (Spolkový súdny dvor, Nemecko)

UZNESENIE

[omissis]

Vyhlásené dňa:
23. januára 2024
[omissis]

vo veci

Tradeinn Retail Services S.L., [omissis] Celra (Girona), Španielsko,
žalovaná a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“,

[omissis]

proti

PH, [omissis] Schierling,

žalobcovi a odporcovi v konaní o opravnom prostriedku „Revision“,

[omissis]

I. občianskoprávny senát Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) na ústnom pojednávaní 31. augusta 2023 [omissis]

rozhodol:

- I. Konanie sa prerušuje.
- II. Súdnemu dvoru Európskej únie sa na účely výkladu článku 10 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1) predkladajú nasledovné otázky:
 1. Môže majiteľ národnej ochrannej známky podľa článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 zakázať, aby osoba v zahraničí vlastnila¹ [v zmysle slovenskej verzie smernice –

¹ Poznámka prekladateľa: v slovenskej verzii predmetnej smernice sa hovorí o skladovaní. Vzhľadom na nemecký pojem „besitzen“ a nemecké znenie Markengesetz budeme v texte používať pojem „vlastniť“ respektíve pojem „držba“.

skladovala] tovar porušujúci práva z ochrannej známky s cieľom ponúkať tovar na predaj alebo ho uviesť na trh v krajine, kde je chránená?

2. Je pre pojem držby [v zmysle slovenskej verzie smernice – skladovanie] v zmysle článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 relevantná možnosť skutočného prístupu k tovaru porušujúcemu práva z ochrannej známky alebo postačuje možnosť ovplyvniť osobu, ktorá má skutočný prístup k tomuto tovaru?

Odôvodnenie:

- 1 A. Žalobca je majiteľom slovných a obrazových ochranných známk, ktoré Deutsches Patent- und Markenamt (Nemecký patentový úrad a úrad pre ochranné známky, Nemecko) zapísal okrem iného pre „potápačské prístroje, potápačské obleky, potápačské rukavice, potápačské masky a dýchacie prístroje na plávanie pod vodou“

č. 30426551



a č. 30426550



- 2 Žalovaná, so sídlom v Španielsku, prostredníctvom webovej stránky www.scubastore.com, ktorú prevádzkovala, a prostredníctvom obchodnej platformy www.amazon.de propagovala či ponúkala vybavenie na potápanie s použitím ochranných známk žalobcu. V niektorých prípadoch boli použité fotografie výrobkov, na ktorých bol zobrazený tovar s ochrannými známkami žalobcu.
- 3 Žalovaná okrem iného prostredníctvom obchodnej platformy www.amazon.de ponúkala pod ochrannými známkami žalobcu vrecko s potápačským závažím, ktoré žalobca získal dňa 8. júna 2019 v rámci skúšobného nákupu. Ani na obale, ani na dodanom vrecku s potápačským závažím neboli vyobrazené ochranné známky žalobcu.

- 4 Žalobca po neúspešnej výzve na upustenie od konania z 15. septembra 2020 sa svojou žalobou domáhal, aby súd pod hrozbou vydania bližšie uvedeného poriadkového opatrenia uložil žalovanej povinnosť zdržať sa používania príslušného označenia (nemecké slovné a obrazové ochranné známky č. 30426551 a/alebo č. 30426550 žalobcu) v Spolkovej republike Nemecko pre vybavenie na potápanie v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, najmä umiestňovania týchto označení na vybavenie na potápanie, jeho prezentáciu alebo obal, ponúkania, výroby, distribúcie alebo uvádzania vybavenia na potápanie na trh pod týmito označeniami, propagácie ich alebo ich [držby] na uvedené účely.
- 5 Okrem toho takisto sa domáhal, aby súd rozhodol o zodpovednosti žalovanej za škodu, o poskytnutí informácií a náhrade trov konania na výzvu na zdržanie sa konania spolu s úrokmi.
- 6 Žalovaná uznala žalobný návrh v časti, v ktorej žalobca požadoval, aby jej súd uložil povinnosť zdržať sa ponúkania alebo propagácie vybavenia na potápanie pod ochrannými známkami, a v časti, v ktorej sa žalobca – v súvislosti s týmito konaním – žiadal o poskytnutie informácií a určenie jej zodpovednosti za škodu.
- 7 Landgericht (Krajinský súd, Nemecko) rozhodol v neprospech žalovanej čiastočným a konečným rozsudkom v súlade s jej uznaním a zároveň priznal žalobcovi náhradu trov konania vo výške 1 398,25 eur s úrokmi. V zostávajúcej časti žalobu zamietol.
- 8 Na základe odvolania, ktoré proti tomuto rozsudku podal žalobca, odvolací súd doplnil do rozsudku, ktorým bola uložená povinnosť zdržať sa konania, slová „a distribúcie alebo držby na vyššie uvedený účel“, rozšíril súvisiace následné návrhy o tieto skutky a takisto uložil žalovanej povinnosť zaplatiť trovy konania súvisiace s výzvou na zdržanie sa konania vo výške 1 822,96 eur vrátane úrokov. V zostávajúcej časti odvolanie žalobcu zamietol (Oberlandesgericht Nürnberg [Vyšší krajinský súd Norimberg, Nemecko], GRUR 2023, 260).
- 9 Svojím opravným prostriedkom „Revision“, ktorý odvolací súd vyhlásil za prípustný a ktorého zamietnutie žalobca navrhuje, sa žalovaná domáha potvrdenia rozsudku Landgericht (Krajinský súd).
- 10 B. Úspech opravného prostriedku „Revision“ závisí predovšetkým od výkladu článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436. Pred rozhodnutím o opravnom prostriedku „Revision“ je preto potrebné konanie prerušiť a podľa článku 267 ods. 1 písm. b) a článku 267 ods. 3 ZFEÚ je potrebné požiadať Súdny dvor Európskej únie, aby rozhodol o návrhu na začatie prejudiciálneho konania.
- 11 I. Odvolací súd považoval odvolanie žalobcu za prípustné a čiastočne dôvodné. V odôvodnení – pokiaľ je to relevantné pre konanie o opravnom prostriedku „Revision“ – uviedol:

- 12 Medzinárodná právomoc nemeckých súdov je založená na článku 7 bode 2, ako aj článku 26 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie Brusel Ia“).
- 13 Nárok na zdržanie sa konania sa nad rámec protiprávneho konania v podobe „propagácie“ a „ponúkania“, ktoré žalovaná uznala, vzťahuje na konanie „distribúcia“ a „držba“, ktoré sú s nimi v podstate totožné. V tejto súvislosti treba vychádzať zo zásady, že všetky spôsoby konania podľa § 14 ods. 3 Markengesetz (zákon o ochranných známkach, ďalej len „MarkenG“) sú v podstate totožné, a ak dôjde len k jednému zo spôsobov konania, predpoklad rizika opakovania sa vzťahuje aj na ostatné. Vzhľadom na okolnosti prípadu sa nezdá byť úplne nepravdepodobné, že žalovaná cez internet nielen propagovala a ponúkala výrobky porušujúce ochranné známky, ale že propagované a ponúkané výrobky aj distribuovala a mala v držbe. Pokiaľ ide o užívanie spočívajúce v „distribúcii“ a „držbe“, existujú aj uplatnené doplnkové nároky na náhradu škody a poskytnutie informácií.
- 14 Keďže bola výzva plne odôvodnená, žalobcovi prináleží právo na náhradu trov konania vo výške 1 822,96 eur spolu s úrokmi. Na rozdiel od tvrdenia Landgericht (Krajinský súd) zníženie tohto nároku z dôvodu len čiastočne odôvodnenej výzvy, neprichádza do úvahy.
- 15 II. Žaloba je prípustná (k tomu bod B II 1). Úspech opravného prostriedku „Revision“ žalovanej závisí od výkladu článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 (k tomu bod B II 2).
- 16 1. Žaloba je prípustná. Medzinárodná právomoc nemeckých súdov [omissis], pokiaľ ide o žalovanú so sídlom v Španielsku, vyplýva prinajmenšom z jej účasti na konaní bez toho, aby vzniesla námietku absencie právomoci podľa článku 26 ods. 1 prvej vety nariadenia Brusel Ia. [omissis].
- 17 2. Pokiaľ opravný prostriedok „Revision“ spochybňuje posúdenie odvolacieho súdu, podľa ktorého má byť žalovanej uložená povinnosť nahradiť škodu za držbu vybavenia na potápanie, ktoré porušuje ochranné známky žalobcu, závisí úspech tohto opravného prostriedku od otázok výkladu článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436, ktoré je potrebné objasniť. Od toho takisto závisí aj to, či bola žalovanej oprávnene uložená povinnosť poskytnúť informácie a bola jej uložená povinnosť nahradiť škodu v tejto súvislosti.
- 18 a) Nároky, ktoré uplatnil žalobca, sa majú posudzovať podľa nemeckého práva. Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 864/2007 (ďalej len „nariadenie Rím II“) sa mimozmluvný záväzok vyplývajúci z porušenia práva duševného vlastníctva spravuje právnym poriadkom krajiny, na území ktorej je toto právo chránené. Podľa tohto právneho poriadku sa musí posúdiť najmä existencia práva, vlastníctvo práva poškodeného, obsah a rozsah ochrany, ako aj skutkové okolnosti a právne dôsledky porušenia práva [ustálená judikatúra; pozri Bundesgerichtshof

(Spolkový súdny dvor; ďalej len „BGH“), GRUR 2022, 1675 (juris bod 31) – Google-Drittauskunft, a citovaná judikatúra]. S ohľadom na to, že predmetom žaloby sú nároky založené na porušení nemeckých ochranných známk, sa v spore uplatňuje nemecká právna úprava ochranných známk

- 19 b) Používanie označenia, s ktorým žalobca nesúhlasí, má požadovaný relevantný ekonomický vzťah k Nemecku.
- 20 aa) Na základe zásady teritoriality, ktorá je relevantná v práve duševného vlastníctva, je rozsah ochrany domácej ochrannej známky obmedzený na územie Spolkovej republiky Nemecko. Návrh na zdržanie sa konania podľa § 14 ods. 2 a 5 MarkenG, ako aj právo na náhradu škody a poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 6 a § 19 ods. 1 tohto zákona preto predpokladá používanie, ktoré v Nemecku predstavuje porušenie práva [pozri BGH (Spolkový súdny dvor), rozsudok z 13. októbra 2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 (cit. juris bod 21) = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME; rozsudok zo 7. novembra 2019 – I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 (cit. juris bod 25) = WRP 2020, 730 – Club Hotel Robinson]. To spravidla existuje, ak sa v tuzemsku pod označením ponúka tovar alebo služby [BGH, GRUR 2005, 431 (juris bod 21) – HOTEL MARITIME; BGH, rozsudok z 8. marca 2012 – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 (juris bod 34) = WRP 2012, 716 – OSCAR; rozsudok z 9. novembra 2017 – I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 (juris bod 37) = WRP 2018, 466 – Resistograph]. Avšak nie každá ponuka služieb alebo tovaru zo zahraničia dostupná na internete v tuzemsku zakladá nároky podľa právnej úpravy označenia v prípade zhodnosti alebo pravdepodobnosti zámény s domácou ochrannou známkou. Vyžaduje sa, aby mala ponuka dostatočný dostatočný relevantný ekonomický vzťah k Nemecku („commercial effect“). Táto požiadavka je splnená, ak je ťažisko sporného konania v tuzemsku, a nie v zahraničí. Ak má napadnuté konanie svoje ťažisko v zahraničí, musí sa na základe celkového posúdenia okolností určiť, či existuje dostatočný ekonomicky relevantný vzťah s tuzemskom [pozri BGH, GRUR 2018, 417 (cit. juris bod 37) – Resistograph, a citovaná judikatúra; GRUR 2020, 647 (cit. juris bod 28) – Club Hotel Robinson].
- 21 bb) Konanie, ktoré sa vytyka žalovanej, nemá ťažisko v zahraničí, ale v tuzemsku. Odvolací súd konštatoval, že prostredníctvom internetových stránok, ktoré boli dostupné v Nemecku a boli určené pre domáci trh, žalovaná v rozpore s ochrannou známkou propagovala a ponúkala výrobky. Okrem toho konštatoval, že žalovaná dodávala ponúkaný a propagovaný tovar pod predmetnými ochrannými známkami do Nemecka, a tam ho uvádzala na trh. Tieto porušenia zakladajú požadovaný vzťah s tuzemskom, hoci má žalovaná sídlo v Španielsku, prevádzkuje európsku sieť online predaja, nedodáva tovar len do Nemecka a v Španielsku tovar vlastní tovar, ktorý predáva. Keďže sa ťažisko konania, ktoré sa vytyka žalovanej, nachádza v tuzemsku, a nie v zahraničí, nie je potrebné vykonať žiadne osobitné zistenia v rámci celkového posúdenia dotknutých záujmov a okolností, pokiaľ ide o to, či vytykané konanie má dostatočný ekonomicky relevantný vzťah s tuzemskom.

- 22 c) Voči každej osobe, ktorá bez súhlasu majiteľa ochrannej známky používa v obchodnom styku v súvislosti s tovarmi alebo službami označenie, ktoré sa zhoduje s ochrannou známkou, pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré požíva ochranu, môže podľa § 14 ods. 2 prvej vety bodu 1, § 14 ods. 5 prvej vety MarkenG majiteľ ochrannej známky v prípade hrozby opakovaného konania uplatniť nárok na zdržanie sa konania. Podľa § 14 ods. 5 druhej vety MarkenG nárok existuje aj vtedy, ak porušenie hrozí prvýkrát. Ak sú splnené požiadavky ustanovenia § 14 ods. 2 MarkenG, je zakázané najmä ponúkať tovar pod označením, uvádzať ho na trh alebo ho mať v držbe na uvedené účely (§ 14 ods. 3 bod 2 MarkenG) a používať označenie v obchodných dokumentoch alebo v reklame (§ 14 ods. 3 bod 6 MarkenG). Týmto ustanoveniami § 14 ods. 2 a 3 MarkenG sa vykonáva článok 10 ods. 2 písm. a) a článok 10 ods. 3 písm. b) a e) smernice (EÚ) 2015/2436, a preto sa musia vykladať v súlade s touto smernicou [rozsudok BGH z 28. júna 2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 (cit. juris bod 15) = WRP 2019, 200 – keine-vorwerkvertretung; rozsudok z 12. januára 2023 – I ZR 86/22, GRUR 2023, 808 (cit. juris bod 14) = WRP 2023, 715 – DACHSER].
- 23 d) Odvolací súd vychádzal vo svojom posúdení zo skutočnosti, že žalovaná sa dopustila porušenia práv z ochrannej známky podľa § 14 ods. 2 prvej vety bodu 1 MarkenG, pretože bez súhlasu žalobcu používala v obchodnom styku označenia zhodné s predmetnými ochrannými známkami pre zhodné tovary. Je nesporné, že žalovaná ponúkala a propagovala výrobky porušujúce ochranné známky prostredníctvom webovej stránky, ktorú prevádzkovala, a prostredníctvom obchodnej platformy www.amazon.de. Odvolací súd v tejto súvislosti takisto predpokladal, že existuje hrozba opakovaného konania. Toto posúdenie nie je medzi účastníkmi konania sporné. Žalovaná už na súde prvého stupňa uznala nároky uplatnené žalobou v súvislosti s užívacími úkonmi „propagovať“ a „ponúkať“ vybavenie na potápanie.
- 24 e) Výhradám uvedeným v opravnom prostriedku „Revision“ voči posúdeniu odvolacieho súdu, že žalobcovi okrem nárokov, ktoré žalovaná uznala a súvisia s protiprávnym konaním spočívajúcim v „ponúkaní“ a „propagácii“, prináležia aj nároky uplatnené v žalobe týkajúce sa spôsobu distribúcie (§ 14 ods. 2 prvá veta bod 1, § 14 ods. 3 body 2 a 6, § 14 ods. 5 prvá veta, § 14 ods. 6, § 19 ods. 1 MarkenG), nemožno podľa názoru vnútroštátneho súdu vyhovieť.
- 25 f) Pokiaľ sa žalobca domáha, aby vnútroštátny súd uložil žalovanej povinnosť zdržať sa držby vybavenia na potápanie, existujú otázky týkajúce sa výkladu práva Únie, ktoré treba objasniť.
- 26 aa) Odvolací súd usúdil, že skutočnosť, že žalovaná má svoje sídlo v Španielsku a tam vykonáva držbu, nebráni tomu, aby bola odsúdená za neoprávnenú držbu tovaru označeného predmetnými ochrannými známkami s cieľom ponúknuť ho na predaj v Spolkovej republike Nemecko alebo uviesť ho na trh. Držba na účely ponuky alebo uvedenia na trh je typickou prípravnou skutkovou podstatou, pri ktorej nie je relevantné, či je skutok spočívajúci v držbe, ktorý je v zásade interný

pre spoločnosť, spáchaný v tuzemsku alebo v zahraničí (v Európe). Rozhodujúce je iba to, či účel ponuky alebo uvedenie na trh v tuzemsku, ktorý sa s tým spája, už nastal alebo ho v najbližšom období možno očakávať. Internetová ponuka žalovanej je podľa svojho určenia adresovaná nemeckej verejnosti, a preto sa držba uskutočňuje priamo na účely ponuky v tuzemsku. Držba sa okrem toho vykonáva na účely uvedenia výrobku na trh v Nemecku. Žalovaná má sídlo v inej krajine EÚ a v schengenskom priestore, prevádzkuje európsku online predajnú sieť so 17 samostatnými predajňami a prichádzajúce objednávky je schopná vybaviť priamo a s rovnakým úsilím ako nemecký obchodník.

- 27 bb) Vnútroštátny súd vykladá výrok rozhodnutia a odôvodnenie rozsudku vydaného v odvolacom konaní tak, že odvolací súd zakázal žalovanej mať v držbe vybavenie na potápanie porušujúce ochrannú známku na účely jeho ponúkania a distribúcie. Pokiaľ ide o štruktúru vety a znenie, vo výroku rozhodnutia sa zákaz držania tovaru porušujúceho ochrannú známku vzťahuje výlučne na „vyššie uvedený účel“ distribúcie. Z odôvodnenia rozsudku však nepochybne vyplýva, že aj držba na účely ponúkania tovaru, ktorá porušuje práva z ochrannej známky, má byť zakázaná. V prípade potreby vnútroštátny súd vo svojom rozhodnutí vo veci opravného prostriedku „Revision“ objasní výrok rozsudku vydaného v odvolacom konaní.
- 28 Výrok rozsudku sa má ďalej vykladať v tom zmysle, že odvolací súd zakázal žalovanej mať v držbe tovar na uvedené účely v Spolkovej republike Nemecko a Španielskom kráľovstve. Odvolací súd správne vyložil žalobný návrh na základe žalobných dôvodov.
- 29 cc) Na naplnenie skutkovej podstaty neoprávnenej držby tovarov podľa § 14 ods. 3 bodu 2 MarkenG musí byť naplnený tak objektívny prvok držby tovaru porušujúceho právo z ochrannej známky, ako aj subjektívny prvok s úmyslom uviesť tovar na trh prostredníctvom akéhokoľvek právneho úkonu vrátane jeho ponuky (pozri návrhy generálneho advokáta z 28. novembra 2019 vo veci C-567/18, bod 48). Pretože rozsah ochrany domácej ochrannej známky je obmedzený na územie Spolkovej republiky Nemecko, musí sa zamýšľať ponúkание alebo uvedenie tovaru na trh porušujúceho práva z ochrannej známky v tuzemsku.
- 30 dd) Podľa zistení, ku ktorým dospel odvolací súd, je na strane žalovanej naplnený subjektívny prvok. Má v držbe vybavenie na potápanie porušujúce práva z predmetných ochranných známok s cieľom uviesť prostredníctvom akéhokoľvek právneho úkonu vrátane jeho ponúkania tovar na trh v Spolkovej republike Nemecko.
- 31 ee) Nie je však jasné, či majiteľ národnej ochrannej známky môže podľa článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 nechať zakázať, aby osoba v zahraničí mala tovar v držbe porušujúci práva z ochrannej známky s cieľom ponúkať tieto tovary alebo ich uvádzať na trh v krajine ochrany (prejudiciálna otázka 1).

- 32 (1) Mohla by tomu brániť zásada teritoriality. Zásada teritoriality, ktorá je rozhodujúca v práve duševného vlastníctva, totiž podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) stanovuje jednak, že podmienky ochrany vnútroštátneho práva duševného vlastníctva sa riadia právom štátu, v ktorom sa žiada o túto ochranu, a jednak, že vnútroštátne práva duševného vlastníctva požívajú ochranu obmedzenú len na územie štátu a postihovať možno len činy spáchané na území štátu [k právnej úprave obchodných značiek a ochranných známk pozri Súdny dvor EÚ, rozsudok z 22. júna 1994, C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik, Zb. s. I-2789, GRUR Int. 1994, 614 (cit. juris, bod 22) – IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (Ideal Standard); rozsudok z 19. apríla 2012, C-523/10, Wintersteiger, GRUR 2012, s. 654 (cit. juris, bod 25); rozsudok BGH z 25. apríla 2012, I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 (cit. juris body 17, 23 a nasl.) = WRP 2012, 1530 – Clinique happy; BGH, GRUR 2020, 647 (juris bod 25) – Club Hotel Robinson, a citovaná judikatúra; k autorskému právu pozri Súdny dvor EÚ, rozsudok zo 14. júla 2005, C-192/04 Lagardère Active Broadcast, Zb. s. I-7199 = GRUR 2006, 50 (cit. juris bod 46)]. Uvedené by svedčilo v prospech toho, že osoba, ktorá má v zahraničí tovar v držbe, aj keď sa tak deje s cieľom ponúkať ho na predaj a uvádzať ho na trh pod označením v tuzemsku, neporušuje domácu ochrannú známku.
- 33 (2) Do úvahy však prichádza aj to, podobne ako uviedol odvolací súd, že na porušenie národnej ochrannej známky postačuje, aby sa držba v zahraničí vykonávala s cieľom ponúkať tovar s označením v krajine, kde je chránené, a uvádzať ho na trh. Súdny dvor Európskej únie už tak v súvislosti s autorským právom rozhodol, že právo na ochranu, ktoré je chránené len v tuzemsku, môže byť porušené aj konaním, ku ktorému dochádza v zahraničí. Tak obchodník so sídlom v zahraničí, ktorý svoju reklamu zameria na chránenú krajinu a vytvorí alebo poskytne osobitný systém dodania a spôsob úhrady, či umožní tretej osobe, aby to urobila, a záujemcom v chránenej krajine umožní, aby im bol dodaný tovar porušujúci práva, sa v tejto krajine dopustí konania, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva [k autorskému právu pozri Súdny dvor EÚ, rozsudok z 21. júna 2012, C-5/11, Donner, GRUR 2012, 817 (cit. juris bod 30) = WRP 2012, 927].
- 34 (3) Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie nemožno jednoznačne odpovedať na prvú prejudiciálnu otázku. Súdny dvor už síce rozhodol, že súd, ktorý začal konanie, môže v krajine, v ktorej je právo duševného vlastníctva chránené, priznať ochranu tomuto právu aj v prípade, že škoda je spôsobená konaniami spáchanými v zahraničí, ktoré môžu vyvolať škodu v tuzemsku. Vnútroštátny súd, ktorý začal konania, má potom právomoc rozhodnúť iba o škode spôsobenej na území členského štátu, na ktorého území sa nachádza [pozri Súdny dvor EÚ, rozsudok z 3. októbra 2013, Pinckney/KDG Mediatech, C-170/12, GRUR 2014, 100 (cit. juris, body 39 a 47) = WRP 2013, 1456]. Toto rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie však nebolo vydané k otázke, či k porušeniu príslušného vnútroštátneho práva duševného vlastníctva došlo konaním spáchaným v zahraničí, ktoré však bolo namierené na územie daného

štátu, ale v súvislosti s rozsahom medzinárodnej právomoci súdu, ktorý začal konanie v krajine ochrany. Ani rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci „Donner“ (SDEÚ, rozsudok z 21. júna 2012, C-5/11, GRUR 2012, 817) nedáva odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku. Nebolo vydané k právu ochranných známk, ale k autorskému právu. Išlo v ňom o otázku, či predajom rozmnoženín zo zahraničia dochádza k porušeniu práva autora na rozširovanie v štáte, v ktorom je chránené. V predmetnej veci sa prvá prejudiciálna otázka netýka toho, či má byť žalovanej uložený zákaz ponúkať alebo distribuovať tovar zo zahraničia do tuzemska, ale toho, či – s prihliadnutím na národnú ochrannú známku – možno zakázať už držbu tovaru porušujúceho ochrannú známku v zahraničí, ktorá sa uskutočňuje na účely jeho ponúkania a distribúcie. Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci „Donner“ sa tejto otázky netýka.

- 35 ff) V spornej veci ďalej vzniká otázka, či je pre pojem držba v zmysle článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 relevantná skutočná možnosť prístupu k tovarom porušujúcim práva z ochranných známk alebo či postačuje možnosť ovplyvniť osobu, ktorá má skutočný prístup k týmto tovarom (druhá prejudiciálna otázka).
- 36 (1) Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie znenie ustanovenia práva Únie, ktoré neobsahuje nijaký výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť jeho zmysel a pôsobnosť, si v zásade vyžaduje v celej Únii autonómny a jednotný výklad [pozri Súdny dvor EÚ, rozsudok z 3. septembra 2014, C-201/13, Deckmyn a Vrijheidsfonds GRUR 2014, 972 (cit. juris, bod 14) = WRP 2014, 1181; rozsudok z 13. októbra 2022 – C-256/21, GRUR 2022, 1669 (juris bod 33) = WRP 2023, 40 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen]. Vzhľadom na to, že smernica (EÚ) 2015/2436 výslovne neodkazuje na právo členských štátov, pokiaľ ide o pojem držba, vnútroštátny súd vychádza z toho, že tento pojem sa má vykladať autonómne a jednotne v celej Únii.
- 37 (2) Podľa nemeckého práva je pojem držba extenzívny (pozri BeckOGK.BGB/Götz, stav k 1. októbru 2023, § 854, body 25 až 30). Podľa ustanovenia § 854 ods. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (Občiansky zákonník, Nemecko; ďalej len „BGB“) sa držba veci získava nadobudnutím faktickej kontroly nad vecou; držba zaniká, ak sa vlastník vzdá alebo inak stratí faktickú kontrolu nad vecou (§ 856 ods. 1 BGB). Podľa nemeckého práva zahŕňa všeobecný pojem držby okrem priamej držby upravenej vo vyššie uvedených ustanoveniach, ktorá je charakterizovaná faktickou kontrolou veci, aj nepriamu držbu. Ak je niekto vlastníkom veci na základe vzťahu, na základe ktorého je oprávnený alebo povinný voči inej osobe na určitý čas, tak je podľa § 868 BGB aj druhá osoba (nepriamym) vlastníkom. V prípade zásielkového predaja – ktorý sa ako v spornej veci uskutočnil cez internet – sa podľa nemeckého práva príslušný poskytovateľ logistických služieb, ktorý prepravuje tovar od predávajúceho ku kupujúcemu, stáva priamym držiteľom. Odosielateľ je po odovzdaní tovaru prepravcovi alebo dopravcovi takisto držiteľom, ale len nepriamym držiteľom [pozri BGH rozsudok z 28. júna 2001 – I ZR 13/99, TranspR 2001, 471 (cit. juris

bod 19); BeckOK.BGB/Fritzsche, 68. Edition (stav k 1. augustu 2023), § 854 bod 7; MünchKomm.BGB/ F. Schäfer, 9. vyd., § 854 bod 1]. Podľa nemeckého práva teda žalovaná v prípade, že si objedná odoslanie tovaru porušujúceho ochrannú známku v okamihu, keď tovar dorazí do Nemecka, vykonáva (nepriamu) držbu tohto tovaru v Nemecku. To by jej – ako požaduje žalobca – vo vzťahu k územiu Spolkovej republiky Nemecko mohlo byť zakázané, ak by sa nepriama držba, ako ju pozná nemecké právo, mala považovať za držbu porušujúcu právo v zmysle § 14 ods. 3 bodu 2 MarkenG a článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436.

- 38 (3) Je sporné, či článok 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 umožňuje takéto pripísanie držby tretej strane.
- 39 Generálny advokát vo veci Coty poukázal na to, že pojem „držba“ sa nenachádza vo všetkých jazykových verziách článku 9 ods. 3 písm. b) nariadenia 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie. Len francúzska verzia („détenir“) a nemecká verzia („besitzen“) používajú slová, ktoré priamo súvisia s právnym inštitútom držby („possessio“). Iné jazykové verzie, ako sú španielska, talianska, portugalská, anglická a švédka, uprednostňujú slovesá alebo podstatné mená, ktoré označujú činnosť skladovania tovarov. Generálny advokát sa však v danej veci domnieval, že myšlienka držby na obchodné účely vyplýva zo všetkých jazykov, keďže skladovanie (alebo vo verziách, ktoré používajú tento pojem držba) je doplnené požiadavkou, aby sa táto činnosť uskutočnila „na tieto účely“, teda na účely ponúkať alebo uvádzať na trh tovary, bez ohľadu na jazykové rozdiely týkajúce sa tejto druhej časti vety (návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Campos Sánchez-Bordona 28. novembra 2019 vo veci C-567/18, Coty Germany, bod 46 a nasl.).
- 40 Skutočnosť, že v iných jazykových verziách smernice (EÚ) 2015/2436 sa namiesto pojmu „držba“ často používa pojem „skladovanie“, skôr naznačuje, že držba v zmysle článku 10 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 si vyžaduje priamy prístup k tovaru a osoba, ktorá odovzdáva tovar dopravcovi alebo prepravcovi, stráca držbu pri odovzdaní tovaru, pretože v tomto okamihu sa „skladovanie“ končí.
- 41 Na druhej strane právo Únie umožňuje, aby bolo obchodníkovi pripísané konanie poskytovateľa logistických služieb alebo dopravcu, ktorého zapojil, vedúce k porušeniu vnútroštátneho práva duševného vlastníctva. Súdny dvor Európskej únie tak považoval obchodníka za zodpovedného nielen za akékoľvek konanie, ktorého sa dopustil sám, ale aj za konanie vykonané v jeho mene, ak mal daný obchodník za cieľ ponúkať a distribuovať výrobky porušujúce práva v krajine, kde sú chránené, a musel vedieť o konaní tejto tretej strany [k autorskému právu pozri SDEÚ, rozsudok z 21. júna 2012, C 5/11, GRUR 2012, 817 (cit. juris bod 27)].
- 42 (4) Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie k právnej úprave ochranných známok neobjasnila druhú prejudiciálnu otázku. Rozhodnutie vo veci Donner bolo vydané k autorskému právu a netýka sa otázky určenia držby. Neexistuje ani

žiadna judikatúra Súdneho dvora Európskej únie k výkladu pojmu držba porušujúceho právo duševného vlastníctva v predpisoch práva Únie, ktoré sa týkajú iných práv priemyselného vlastníctva, v ktorých sa – podobne ako v práve ochranných známk – tento pojem používa (článok 12 ods. 1 druhá veta smernice 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov a článok 19 ods. 1 druhá veta nariadenia [ES] č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva).

[*omissis*]

Súdy nižšieho stupňa:

Landgericht Nürnberg-Fürth (Krajinský súd Norimberg-Fürth, Nemecko),
rozhodnutie z 3. februára 2022 [*omissis*]

Oberlandesgericht Nürnberg (Vyšší krajinský súd Norimberg, Nemecko),
rozhodnutie z 29. novembra 2022 [*omissis*] – Vyhotovené:

Overené

[*omissis*]