

Věc C-175/21

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

17. března 2021

Předkládající soud:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polsko)

Datum předkládacího rozhodnutí:

3. února 2021

Žalobkyně:

Harman International Industries, Inc.

Žalovaná:

AB SA

Předmět původního řízení

Nároky z porušení výlučných práv k ochranným známkám Evropské unie

Předmět a právní základ předběžné otázky

Výklad čl. 15 odst. 1 nařízení 2017/1001 ve spojení s čl. 19 odst. 1 druhou větou¹ 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 – Článek 267 SFEU

¹ *Pozn. překl.:* Předkládající soud odkazuje sice na „druhou větu“, nicméně – zejména s ohledem na citaci odkazovaného ustanovení níže v bodě 13 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.

Předběžná otázka

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 na uložení povinnosti zdržet se dovozu, uvádění na trh, nabízení, importování a propagování výrobků označených ochrannou známkou EU a na uložení povinnosti stáhnout takové výrobky z trhu nebo povinnosti je zlikvidovat, 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 zjištěno, 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?

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

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU): článek 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 „o. s. ř.“): 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 dosavadního řízení

- 1 Žalobkyně v původním řízení, Harman International Industries, Inc., se sídlem ve Stamfordu (USA), je vlastnící výlučných práv k ochranným známkám EU zapsaným pod čísla 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 a 009097494.
- 2 Výrobky žalobkyně (audiovizuální vybavení, zejm. reproduktory, sluchátka a audiosystémy) označené uvedenými ochrannými známkami jsou distribuovány na území Polska jediným subjektem, se kterým žalobkyně uzavřela smlouvu o distribuci a který prodává výrobky žalobkyně koncovým zákazníkům v prodejnách s elektronickými přístroji.
- 3 Žalobkyně používá systémy označování svých výrobků. Na základě těchto označení nelze vždy zjistit, zda dotčený výrobek byl či nebyl určen žalobkyní pro trh Evropského hospodářského prostoru (EHP), neboť označení uvedená na části konkrétních výrobků označených ochrannými známkami žalobkyně neurčují místo, kde měl být výrobek poprvé uveden na trh se souhlasem žalobkyně, protože chybějí zkratky související s územní působností. Některá z označení na obalech jsou tedy uvedena jak na obalech výrobků určených k uvedení na trh v EHP, tak na obalech výrobků určených k uvedení na trh mimo EHP. U těchto výrobků je ke zjištění trhu, pro který jsou určeny, 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 AB SA, se sídlem v Magnicích (Polsko), společnost žalovaná v původním řízení, vykonává hospodářskou činnost v oblasti distribuce elektronických zařízení. Žalovaná uváděla na polský trh výrobky vyrobené žalobkyní a označené jejími ochrannými známkami EU. Žalovaná nakupovala dotčené výrobky od jiného prodejce než distributora výrobků na polském trhu, s nímž žalobkyně uzavřela smlouvu. Žalovaná od tohoto prodávajícího 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.
- 5 Žalobkyně navrhuje, aby předkládající soud uložil žalované povinnost zdržet se porušování práv z ochranných známek EU ve vlastnictví žalované tím, že zakáže dovoz, uvádění na trh, import, nabízení, propagování a skladování reproduktorů, sluchátek a jejich balení označených byť i jedinou ochrannou známkou EU žalobkyně, které předtím nebyly uvedeny na trh v EHP žalobkyní nebo s jejím souhlasem. Kromě toho se žalobkyně domáhá toho, aby soud uložil žalované povinnost stáhnout takové reproduktory a sluchátka a jejich balení z trhu nebo je zlikvidovat.

Stručné shrnutí odůvodnění žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

- 6 Pro žalovanou je velmi obtížné prokázat v řízení před soudem, že konkrétní kus výrobku byl uveden na trh v EHP žalobkyní nebo s jejím souhlasem. Žalovaná se sice může obrátit na prodávajícího, avšak informaci, od koho byly nabyty konkrétní kusy zboží, nezíská, protože dodavatelé nemívají vůli odhalit informace o zdrojích, ze kterých se zásobují, aby neztratili kupce.
- 7 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.
- 8 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. Například usnesení o nařízení předběžného opatření před zahájením hlavního řízení před předkládajícím soudem bylo vykonáno tak, že žalobkyně zabavila všechny výrobky označené jejími 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.
- 9 V jiném řízení vedeném před předkládajícím soudem bylo vydáno rozhodnutí, ve kterém soud uložil žalovanému, aby poskytl informace o distribučních sítích zařízení, která má žalovaný v držení a která jsou označena ochrannými známkami EU a nebyla na trh v EHP uvedena žalobcem nebo s jeho souhlasem. Usnesením o výkladu dotčeného rozhodnutí uložil tento soud žalovanému povinnost předat soudnímu exekutorovi všechna sériová čísla uvedených zařízení a žalobci povinnost poskytnout soudnímu exekutorovi databázi, podle které měl exekutor ověřit, zda ten-který kus výrobku byl uveden na trh v EHP žalobcem nebo s jeho 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] žalobcem nebo s jeho souhlasem“ v podstatě ponechává posouzení otázky, která ze zařízení v držení žalovaného byla uvedena na trh v EHP žalobcem nebo s jeho souhlasem, na žalovaném. V důsledku toho mohl žalovaný odpovědět žalobci, že nemá v držení žádný výrobek spadající pod zmíněnou formulaci.

- 10 Tento způsob formulování rozsudků vede tedy k diametrálně odlišné praxi jejich výkonu – od zaměření 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 návrzích účastníků řízení musí být formulováno tak, aby jeho výkon byl možný na základě samotného výroku, bez nutnosti nahlížet do odůvodnění nebo provádět další úkony. Podle předkládajícího soudu vede začleňování zákazů nebo příkazů obsahujících uvedenou formulaci do soudních rozhodnutí v podstatě k tomu, že soudní rozhodnutí je přepisem znění ustanovení předpisů, na nichž se zakládá, ale nikoli konkretizací povinnosti vyplývající z těchto předpisů účastníkovi řízení.
- 11 Žalobkyně tvrdí, že formulování rozhodnutí takovým způsobem je odůvodněné, a to i tehdy, když dočasně vede k zabavení výrobků, které by z důvodu vyčerpání práva z ochranné známky neměly být zabaveny, protože když žalovaná porušuje práva žalobkyně k ochranné známce, musí očekávat určité nepříjemnosti vyplývající z vykonávacího řízení.
- 12 Předkládající soud má v souvislosti s touto argumentací pochybnosti. V důsledku jejího přijetí by totiž mohlo docházet 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. Stanovisko žalobkyně tak v podstatě znamená možnost uložit žalované sankci (zabavení výrobku v držení žalované) pouze z toho důvodu, že žalovaná bez souhlasu žalobkyně nakládá se zbožím označeným ochrannou známkou žalobkyně, i když s ohledem na institut vyčerpání práva není takový souhlas nutný.
- 13 Podle čl. 19 odst. 1 druhé věty² 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.
- 14 Podle předkládajícího soudu existují pochybnosti o tom, zda je vzhledem k popsanému formulování soudních rozhodnutí vydávaných ve věcech ochrany

² *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.

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

- 15 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 výrobek uveden na trh v EHP vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.
- 16 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 přezkoumání, protože stížnost proti úkonu exekutora takovou kontrolu neumožňuje.
- 17 Podobné pochybnosti vyvstávají ve fázi výkonu rozsudku, jímž se žalovanému mimo jiné zakazuje dovážet a uvádět na trh 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 o. s. ř., 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.
- 18 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 řetězce prodávajících a kupujících daného výrobku

žalovaným by ve vykonávacím řízení naráželo na stejné obtíže jako v řízení nalézacím (viz bod 6 výše).

- 19 Totéž platí obdobně i pro výkon rozsudku ukládajícího povinnost stáhnout dotčené kusy výrobků z trhu nebo je zlikvidovat. V tomto případě vede vykonávací řízení soud na základě článku 1050 o. s. ř., který na rozdíl od článku 1051 o. s. ř. 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.
- 20 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 poskytnutí plnění či námitka vzájemného započtení. Cílem 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.
- 21 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 nárok 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 (oprávněný), je uvedený požadavek pro povinného významnou překážkou, protože ve fázi podání návrhu na výkon rozhodnutí nemá dlužník možnost identifikovat výrobky, na které se vztahuje námitka vyčerpání práv z ochranné známky.
- 22 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 výrobky, ve vztahu k nimž je výlučné právo z ochranné známky již vyčerpáno. V důsledku toho může popsaným formulováním rozhodnutí být soudní ochrana volného pohybu zboží omezována.
- 23 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 uvede přesný odkaz například na označení nebo sériová čísla výrobků označených ochrannými známkami, na které se vztahují zákazy nebo příkazy. 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 rovněž vyžadovala, aby bylo možné jednoznačně je identifikovat jako dovezené (či nedovezené) do EHP vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.

PRACOVNÍ DOKUMENT