



## Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA  
PEDRA CRUZ VILLALÓNA  
přednesené dne 16. února 2012<sup>1</sup>

Věc C-523/10

**Wintersteiger AG**  
**proti**  
**Products 4U Sondermaschinenbau GmbH**

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (nejvyšší soud, Rakousko)]

„Soudní spolupráce v občanských věcech — Soudní příslušnost — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Porušení práv vyplývajících z ochranné známky v důsledku použití označení totožného s ochrannou známkou u poskytovatele služeb internetového vyhledávání soutěžitelkou — Registrace ‚klíčového slova‘ — Vnitrostátní ochrana ochranné známky v jiném členském státě, než je stát, v němž bylo registrováno ‚klíčové slovo‘ — Určení místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události“

1. Oberster Gerichtshof předložil Soudnímu dvoru dvě předběžné otázky týkající se určení mezinárodní soudní příslušnosti rakouských soudů v případě údajného porušení práv vyplývajících z rakouské ochranné známky, ke kterému mělo dojít prostřednictvím internetu. Konkrétně mělo dojít k údajnému porušení namítanému žalobkyní jakožto majitelkou rakouské ochranné známky v Německu, neboť žalovaná, která je konkurentkou se sídlem v Německu, zaregistrovala jméno žalobkyně „Wintersteiger“ jako „klíčové slovo“ na německé doméně nejvyšší úrovně služby AdWords, kterou poskytuje Google.

2. Projednávaný případ poskytuje Soudnímu dvoru příležitost objasnit otázku, která se týká jak výkladu čl. 5 bodu 3 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech<sup>2</sup>, upravujícího soudní příslušnost pro žaloby ve věcech týkajících se mimosmluvní odpovědnosti, tak práva k duševnímu vlastnictví. V konečném důsledku jde o odstranění problémů souvisejících s vnitrostátní teritoriální povahou ochranné známky a potenciálně vsudypřítomnou povahou porušení, ke kterému došlo prostřednictvím internetu, avšak z jiného členského státu.

### I – Právní rámec

3. Na základě čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001 může být osoba, která má bydliště na území některého členského státu, žalována v jiném členském státě „ve věcech týkajících se deliktů nebo kvazideliktů odpovědnosti u soudu místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události“.

### II – Skutkový stav, řízení před vnitrostátním soudem a předběžné otázky

4. Wintersteiger je společnost, která je činná v oblasti výroby a celosvětového prodeje servisních strojů pro snowboardy a lyže včetně náhradních dílů a příslušenství. Má své sídlo v Rakousku, kde je od roku 1993 majitelkou rakouské ochranné známky „Wintersteiger“. Předkládající soud sice uvádí, že je tato

1 — Původní jazyk: španělština.

2 — Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42

ochranná známka zapsána jen v Rakousku, avšak společnost poukázala ve svých písemných vyjádřeních na skutečnost, že ochranná známka je chráněna i v jiných státech, mj. v Německu.

5. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (dále jen „Products 4U“) je společnost se sídlem v Německu, která vyvíjí a celosvětově prodává servisní stroje pro lyže a snowboardy. Krom jiných výrobků prodává tato společnost i příslušenství ke strojům společnosti Wintersteiger. Ze spisu vyplývá, že společnost Wintersteiger neprodala společnosti Products 4U své výrobky ani neschválila jejich prodej touto společností. Německá společnost si však zaregistrovala od 1. prosince 2008 „klíčové slovo“ „Wintersteiger“ ve vyhledávací službě se zobrazením reklamy poskytovanou Google, přičemž omezila tuto registraci na vyhledávání uskutečněné z německé domény nejvyšší úrovně („.de“).

6. Podle údajů předkládajícího soudu je důsledkem uvedené registrace „klíčového slova“ to, že po každém zadání výrazu „Wintersteiger“ ve vyhledávači Google v rámci domény nejvyšší úrovně „.de“ se na pravém okraji kromě odkazu na internetovou stránku společnosti Wintersteiger zobrazí reklamní odkaz v rubrice „Inzerce“. Text tohoto inzerátu obsahuje pojmy jako „příslušenství pro opravny lyží“, „stroje pro lyže a snowboardy“, jakož i „údržba a opravy“. Po kliknutí na odkaz v inzerátu je uživatel přeměřován do sekce internetové stránky společnosti Products 4U, nadepsané „příslušenství Wintersteiger“.

7. Jak zdůrazňuje předkládající soud, je internetová stránka [www.google.de](http://www.google.de) navzdory tomu, že Google provozuje i rakouskou doménu nejvyšší úrovně („.at“), dostupná i v Rakousku.

8. Společnost Wintersteiger podala u rakouských soudů zdržovací žalobu, jakož i návrh na vydání předběžného opatření s cílem zamezit společnosti Products 4U v používání ochranné známky „Wintersteiger“ jako „klíčového slova“ ve vyhledávači [google.de](http://google.de). V prvním stupni byl návrh žalobkyně z důvodu nedostatku mezinárodní soudní příslušnosti zamítnut; podle soudu prvního stupně neexistuje dostatečná vazba k Rakousku, neboť se jedná o „klíčové slovo“ omezené na [google.de](http://google.de). Oberlandesgericht Linz jakožto odvolací soud se s tímto odůvodněním neztotožnil a konstatoval příslušnost rakouských soudů, avšak žalobu ve věci samé zamítl. Oberster Gerichtshof, pověřený rozhodováním o opravném prostředku „Revision“, podaném proti rozsudku odvolacího soudu, má pochybnosti ohledně své příslušnosti, a předložil tudíž Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Je třeba formulaci ‚míst[o], kde došlo nebo může dojít ke škodné události‘ uvedenou v čl. 5 bodě 3 nařízení (ES) 44/2001 v případě zásahu osoby usazené v jiném členském státě do práv vyplývajících z ochranné známky státu, ve kterém má sídlo soud, použitím klíčového slova (AdWord) totožného s touto ochrannou známkou v internetovém vyhledávači, jenž nabízí své služby pod různými národními doménami nejvyšší úrovně, vykládat v tom smyslu, že

1.1 příslušnost je založena pouze za předpokladu, že se klíčové slovo použije na stránce vyhledávače, jejíž doména nejvyšší úrovně je doménou státu, v němž má sídlo soud;

1.2 příslušnost je založena již tím, že tato internetová stránka vyhledávače, na níž se použije klíčové slovo, je dostupná ve státě, v němž má sídlo soud;

1.3 příslušnost závisí na tom, že kromě dostupnosti internetové stránky musí být splněny další požadavky?

2) V případě kladné odpovědi na otázku 1.3:

Podle jakých kritérií je třeba určit, zda je za předpokladu použití ochranné známky státu, v němž má sídlo soud, jakožto klíčového slova (AdWord) na internetové stránce vyhledávače s jinou národní doménou nejvyšší úrovně, než je doména státu, v němž má sídlo soud, založena příslušnost podle čl. 5 bodu 3 nařízení 44/2001?“

9. Písemná vyjádření předložily žalobkyně a žalovaná v původním řízení, vlády Rakouska, Španělska, Spojeného království a Itálie, jakož i Komise.

### III – Přezkum předběžných otázek

#### A – Úvodní úvahy

10. Úvodem je třeba věnovat pozornost některým aspektům, na nichž závisí meritorní přezkum předběžných otázek.

11. Jak již bylo uvedeno, má Oberster Gerichtshof pochybnosti ohledně výkladu čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001 v případě zdržovací žaloby směřující proti chování na internetu, kterým má být poškozována národní ochranná známka. Za tímto účelem vznáší předkládající soud dvě otázky, z nichž první je rozdělena na tři podotázky, které odpovídají různým možnostem výkladu uvedeného ustanovení. Bez ohledu na to zastávám názor, že Soudní dvůr by mohl nabídnout účelné řešení, pokud se omezí namísto zkoumání a odpovědi na jednotlivé předložené otázky na uvedení kritérií, která by mohla případně odůvodňovat mezinárodní příslušnost vnitrostátního soudu v případě, o který se jedná v projednávané věci. V projednávaném případě budu tudíž postupovat tím způsobem, že přeformuluji otázky do jedné jediné otázky.

12. Dále je též třeba poukázat na to, že žalobkyně v původním řízení, společnost Wintersteiger, se v prvním stupni domáhala nejen vydání rozsudku ve věci samé, ale i vydání předběžného opatření. Předkládající soud na tuto skutečnost několikrát poukazuje, ačkoli se jeho otázky týkají výlučně výkladu čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001.

13. Jak známo, vydání předběžného opatření v přeshraničním evropském kontextu vyžaduje použití článku 31 výše uvedeného nařízení a nese s sebou specifické problémy. Bez ohledu na to a navzdory okolnosti, že se zdá, že jednotlivé soudy v původním řízení se touto otázkou zabývaly, je nesporné, že otázka předložená Soudnímu dvoru v tomto řízení o předběžné otázce se týká výlučně řízení o zdržovací žalobě, a tudíž výkladu výše uvedeného čl. 5 bodu 3. V tomto stanovisku se budu tudíž zabývat pouze předmětem otázky a nebudu se věnovat problematice předběžného opatření, která zjevně v původním řízení vyvstává<sup>3</sup>.

14. Konečně se mi jeví jako smysluplné objasnit další otázku, která může změnit přístup potřebný k řešení tohoto případu. Předkládající soud poukazuje na to, že žalobkyně je majitelkou rakouské ochranné známky, a z předkládacího usnesení vyplývá, že tato ochranná známka je jediným právem k duševnímu vlastnictví, které v současné době chrání ochrannou známkou „Wintersteiger“. V písemných vyjádřeních žalobkyně je však tento popis skutkového stavu otevřeně napadán a žalobkyně zdůrazňuje, že je rovněž majitelkou „mezinárodních přihlášek ochranných známek se slovním prvkem WINTERSTEIGER“. V této souvislosti poukazuje na „mezinárodní zápisy ochranných známek č. 615.770 WINTERSTEIGER (WB) a č. 992.008 WINTERSTEIGER (WB), které jsou chráněny v několika zemích, a zejména i v Německu“.

15. Ačkoli je zjevné, že pokud by se tato skutečnost potvrdila, měla by vliv na rozsah původního řízení, nelze opomenout skutečnost, že předkládající soud požaduje výlučně výklad čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001, a to v kontextu, v němž je zapsána ochranná známka pouze v Rakousku. Posuzovat jiné skutkové stavy by znamenalo zabývat se otázkami, ke kterým se žádný ze zúčastněných kromě žalobkyně nevyjádřil. Dále se proto omezím pouze na odpověď na vznesenou otázku tak, jak ji formuloval předkládající soud.

#### B – K výkladu čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001

1. Místo, kde došlo ke škodné události ve smyslu čl. 5 bodu 3 v případě chování, které může porušovat práva k národní ochranné známce prostřednictvím internetu

16. V projednávaném případě spočívá problém v určení místa nebo míst, kde došlo nebo může dojít ke škodné události ve smyslu uvedeného čl. 5 bodu 3, a to v případě, že k jednání, které údajně porušuje práva k národní ochranné známce, dochází prostřednictvím takového média, jakým je internet.

3 — Zanedlouho se budu ve věci Solvay (C-616/10) vyjadřovat k výkladu článku 31 nařízení č. 44/2001 v souvislosti s právy duševního vlastnictví.

17. Úvodem je třeba připomenout, že Soudní dvůr od vydání rozsudku Mines de Potasse vykládá čl. 5 bod 3 nařízení č. 44/2001 v případech, kdy se jedná o totožné skutkové stavy, avšak místo původu škody a místo vzniku škodné události jsou odlišné v tom smyslu, že je dána příslušnost dvou různých soudů: soudů místa, kde vznikla škoda, a soudů místa příčinné události, v níž má tato škoda původ, přičemž žalobce si může zvolit soud, který nejlépe vyhovuje jeho zájmům<sup>4</sup>. Toto řešení zaručuje praktickou účinnost pravidla stanoveného v uvedeném ustanovení, přičemž přiznává poškozenému možnost volby, která rovněž zachovává blízkost mezi soudem a relevantními skutkovými okolnostmi sporu. Základní otázkou, kterou je v tomto případě třeba přezkoumat, je v konečném důsledku otázka použití této judikatury na případy, v nichž skutečnost, která má za následek vznik škody, spočívá v jednání prostřednictvím internetu. Za tímto účelem je nicméně třeba zohlednit různé doplňující úvahy.

18. Z pravidla stanoveného v rozsudku Mines de Potasse existuje několik výjimek, zejména pokud škoda vznikne témuž poškozenému v několika státech. Tak je tomu tehdy, pokud se porušení týká osobnostních práv. Pro tyto případy zavedl Soudní dvůr v rozsudku Shevill omezení rozsahu příslušnosti soudu<sup>5</sup>. V uvedeném rozsudku bylo zavedeno takzvané „mozaikové pravidlo“, podle kterého může žalobce uplatnit svůj nárok na náhradu celé škody u soudů státu původu škody nebo u soudů státu, kde skutečně došlo ke vzniku škody, avšak pouze pro účely uplatnění nároku na náhradu škody, která vznikla na území tohoto státu.

19. Přístup uplatněný v rozsudku Shevill byl nedávno přizpůsoben zvláštností internetu. Ve věcech eDate Advertising a Martinez rozhodl Soudní dvůr, že porušení osobnostních práv prostřednictvím internetu se vykazuje zvláštní závažnost z důvodu geografického dopadu škodlivých informací. V důsledku toho byla kolizní kritéria uvedená v rozsudku Shevill rozšířena, nicméně s omezením na případy porušení osobnostních práv. Kromě výše uvedených kritérií umožňuje rozsudek eDate a Martinez<sup>6</sup> údajnému poškozenému domáhat se náhrady celkové způsobené škody před soudy státu „místa, kde má centrum svých zájmů“.

20. Přístup uplatněný v rozsudcích Shevill a eDate a Martinez však nelze použít na projednávaný případ. Obě rozhodnutí se totiž týkají porušování osobnostních práv, která se značně liší od práv k duševnímu vlastnictví, jejichž ochrana je vázána na určité území a jejichž cílem je hospodářské zhodnocení majetku<sup>7</sup>. Kritéria stanovená v čl. 5 bodu 3 tudíž nelze bez rozdílu uplatnit na situace, jakými jsou situace v uvedených věcech a na situaci, o kterou se jedná v projednávaném případě, ale je třeba podat výklad uvedeného ustanovení, který odpovídá zvláštním okolnostem práv duševního vlastnictví.

21. V této zvláštní souvislosti je třeba vycházet z toho, že v případech, že dojde k jednání, které může porušovat práva k národní ochranné známce, poskytuje nařízení č. 44/2001 žalobci zpravidla možnost podat žalobu u soudu bydliště nebo sídla žalovaného na základě obecné soudní příslušnosti podle článku 2 nařízení, nebo u soudu místa, kde došlo nebo by mohlo dojít ke vzniku škody, v souladu s čl. 5 bodem 3. K odstupňování tohoto pravidla dochází v případě, kdy byla škoda způsobena v jednom státě a k jejímu vzniku došlo v jiném státě; v takovém případě se použije kritérium stanovené ve výše uvedeném rozsudku Mines de Potasse. Pokud tedy došlo k porušení práv k rakouské národní ochranné známce tím, že v Německu byly vyrobeny napodobeniny určené pro rakouský trh, majitel ochranné známky se krom pravomoci soudu bydliště žalovaného může dovolávat i čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001 s cílem vést spor v Německu (místo, kde nastala skutečnost, která měla za následek vznik škody) nebo v Rakousku (místo, kde došlo ke vzniku škody)<sup>8</sup>.

4 — Rozsudky ze dne 30. listopadu 1976, Mines de potasse d'Alsace (21/76, Recueil, s. 1735, body 24 a 25); ze dne 1. října 2002, Henkel (C-167/00, Recueil, s. I-8111, bod 44); ze dne 5. února 2004, DFDS Torline (C-18/02, Recueil, s. I-1417, bod 40), a ze dne 16. července 2009, Zuid-Chemie (C-189/08, Sb. rozh. s. I-6917, bod 24).

5 — Rozsudek ze dne 7. března 1995 (C-68/93, Recueil, s. I-415).

6 — Rozsudek ze dne 25. října 2011 (spojené věci C-509/09 a C-161/10, Sb. rozh. s. I-10269).

7 — Viz k tomu Virgós Soriano, M., a Garcimartín Alférez, F. J., *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, 2. vyd., Thomson-Civitas, 2007, s. 194 a násl., a Heinze, C., „The CLIP Principles on Jurisdiction“ v: Basedow, J., Kono, T., a Metzger, A. (vyd.), *Intellectual Property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, MatIPR 49, nakladatelství Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, s. 68 a násl.

8 — Ke škodlivému potenciálu chování týkajícího se ochranné známky v jiném státě, který se netýkal soudní příslušnosti, viz rozsudek ze dne 12. července 2011, L'Oreal (C-324/09, Sb. rozh. s. I-6011, bod 63).

22. Toto řešení je problematické, pokud k chování, které zakládá nárok na náhradu škody, dojde prostřednictvím internetu. V tomto případě je třeba zvážit, že již samotná dostupnost škodlivé informace má za následek vznik škody, což by vedlo k založení příslušnosti několika soudů ve všech státech Unie. Osoba, která zveřejní škodlivou informaci na internetu, by rovněž jednala jako škůdce, což by vedlo k tříštění místa původu porušení<sup>9</sup>.

23. Z těchto důvodů konstatoval Soudní dvůr opakovaně – třebaže v případech, v nichž se nejednalo o práva duševního vlastnictví – že pouhá dostupnost nebo pouhé šíření škodlivé informace v síti nemají dostatečný význam, aby mohly vést k použití ustanovení o soudní příslušnosti, obsažených v nařízení č. 44/2001<sup>10</sup>.

24. Proto je třeba znovu připomenout, že pro účely určení místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události, v případě způsobení škody prostřednictvím internetu je třeba vykládat čl. 5 bod 3 nařízení č. 44/2001 v souladu s rozsudkem vydaným ve věci *Mines de Potasse* v tom smyslu, že zakládá příslušnost soudů místa, kde dojde ke skutečnosti, která má za následek vznik škody, jakož i příslušnost soudů místa, kde škoda vznikne, a sice podle několika zvláštních kritérií, kterými se budu blíže zabývat.

25. Pokud jde o místo vzniku škody, uvedl jsem již, že toto místo se bude vždy a v každém případě nacházet ve státě, v němž je ochranná známka zapsaná, neboť škoda může vzniknout jen tam, kde existuje i právní ochrana. Existence škodlivé informace na internetu však nepostačuje k odůvodnění příslušnosti soudu zápisu. K tomu je podle mého názoru třeba, aby byla dotyčná informace způsobila vyvolat skutečné porušení práv k ochranné známce.

26. Článek 5 bod 3 nařízení č. 44/2001 rovněž umožňuje založit příslušnost soudů státu, kde nastala skutečnost, která měla za následek vznik škody. Podle mého názoru se ve zvláštní souvislosti s právy duševního vlastnictví toto místo nachází tam, kde byly použity prostředky nezbytné ke způsobení skutečného porušení práv k ochranné známce. Toto kritérium se neváže na úmysl porušovatele ani na zájmy majitele ochranné známky, ale na použití uvedených prostředků při způsobení skutečného porušení ochranné známky v jiném členském státě prostřednictvím internetu. Ve většině případů se toto místo nepochybně shoduje s místem sídla žalovaného, ale je třeba zdůraznit, že mohou nastat situace, v nichž se sídlo a místo, kde dojde ke škodné události, nenacházejí v témže státě.

27. Při určování místa vzniku škodné události, jakož i místa vzniku škody je třeba zohlednit celou řadu kritérií, umožňujících určit přesné místo obou událostí. Jak bude uvedeno dále, kritéria, která uvedu, slouží k učení místa vzniku škodné události, jakož i místa vzniku škody, neboť se týkají skutkových okolností použitelných na obě dimenze události.

28. Základním faktorem, resp. prvkem, je, zda informace šířená prostřednictvím internetu skutečně může mít dopad na území, kde je zapsaná ochranná známka<sup>11</sup>. Nestačí, aby obsah informace přinášel riziko porušení práv k ochranné známce, ale musí být konstatována existence objektivních okolností, z kterých lze dovodit chování, které samo o sobě obsahuje přeshraniční prvek. Za tímto účelem lze použít různá kritéria, například jazyk, v němž je informace vyjádřena, její dostupnost nebo hospodářská přítomnost žalovaného na trhu, na kterém je národní ochranná známka chráněna.

29. Zároveň je nutné určit územní rozsah trhu, na kterém žalovaná působí a ze kterého byla informace rozšířena do sítě<sup>12</sup>. Za tímto účelem je třeba posoudit okolnosti, jakými jsou například doména prvního řádu, sídlo a jiné údaje o místě uvedené na internetové stránce nebo místo, kde se nachází provozní centrum činnosti osoby odpovědné za informaci na síti.

9 — Viz Moura Vicente, D., *La propriété intellectuelle en droit international privé*, vyd. Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2009, s. 398 až 405.

10 — Rozsudek ze dne 7. prosince 2010 (spojené věci C-585/08 a C-144/09, Sb. rozh. s. I-12527). V bodě 64 výše uvedeného rozsudku L'Oreal se rovněž konstatuje, že pouhá dostupnost nepředstavuje právně relevantní okolnost, ačkoli je toto konstatování uvedené v souvislosti s věcným přezkumem porušení práv k ochranné známce, a nikoli v souvislosti s určením soudní příslušnosti.

11 — Tímto směrem se ubírají např. rozsudek *McBee vs. Delica Co.*, United States Court of Appeals, 1st Circuit, 417 F.3d 107 (2005), a usnesení Tribunal de grande instance de Paris ze dne 16. května 2008, *Rueducommerce c. Carrefour Belgium*.

12 — Viz např. rozsudek *Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com, Inc.*, United States District Court, W.D. Pennsylvania, 952 F. Supp 1119, a rozsudek francouzského Cour de Cassation ze dne 11. ledna 2005, *Société Hugo Boss v. Société Reemstma Cigarettenfabriken GmbH*.

30. Na základě tohoto zkoumání dospěje soud k závěru, zda existují prostředky nezbytné ke způsobení *a priori* skutečného porušení ochranné známky v jiném členském státě prostřednictvím internetu. Takto je možné určit místo vzniku škodné události jakož i místo, kde došlo ke vzniku skutečné škody. Toto řešení je v souladu s teritoriální povahou národní ochranné známky, neboť vždy zohledňuje skutečnost, že ke škodlivému účinku dochází ve státě, v němž jsou chráněna práva k ochranné známce. Zároveň umožňuje žalobci podat žalobu u soudů těch států, v nichž existuje úzké propojení mezi škodnou událostí a právním řádem, aniž dojde k „tříštění“ příslušnosti, které by ohrozilo účel nařízení č. 44/2001. K uvedenému lze dodat, že se jedná o řešení přizpůsobené zvláštnostem práv duševního vlastnictví, které je však přesto v souladu s dosavadní judikaturou Soudního dvora.

31. Toto zkoumání zjevně vyžaduje posouzení skutkového stavu, které se blíží meritornímu posouzení věci, avšak je zřejmé, že se jedná o dvě odlišné roviny, které nelze zaměňovat<sup>13</sup>. Kritérium nezbytných prostředků omezené na fázi určení soudní příslušnosti se nevztahuje ke spáchanému a vzniklému porušení, ale ke škodlivému potenciálu určitého chování. Tento rozdíl mezi oběma rovinami je v projednávaném případě zřejmý, neboť je třeba připomenout, že se rakouský soud, který se sporem zabýval ve druhém stupni, prohlásil za příslušný a poté zamítl žalobu jako neopodstatněnou.

## 2. Navrhované kritérium ve světle okolností projednávaného případu

32. Po vypracování kritéria výkladu čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001 se budu pro účely poskytnutí užitečné odpovědi předkládajícímu soudu zabývat důsledky navrhovaného postupu za konkrétních okolností projednávaného případu.

33. Vzhledem k tomu, že žalobkyně v původním řízení je v Rakousku majitelkou ochranné známky „Wintersteiger“, umožňují výše uvedená kritéria odvolávat se na čl. 5 bod 3 nařízení č. 44/2001 s cílem založit soudní příslušnost rakouských soudů. Jakmile se totiž zjistí, že došlo k použití prostředků nezbytných pro případné způsobení skutečného porušení práv k ochranné známce, potvrdí se příslušnost soudů místa, kde došlo k činnosti, která měla za následek vznik škody, ale i pravomoc soudů místa vzniku škody, kterými jsou soudy státu, kde je ochranná známka chráněna, v konkrétním případě rakouské soudy.

34. Ze spisu vyplývá, že Products 4U je celosvětově činná společnost se sídlem v Německu. Středisko její činnosti je v Německu a určité reklamní činnosti, jako například registrace určitých „klíčových slov“ u Google, se vážou na území tohoto státu. Registrace „klíčového slova“ „Wintersteiger“, o kterou požádala žalovaná, byla omezena na služby vyhledávání, poskytované Google prostřednictvím domény nejvyšší úrovně (.de), která je lokalizována v Německu a odpovídá Německu.

35. Možnost porušení práv k rakouské ochranné známce je zřejmá.

36. Jak potvrdil Soudní dvůr ve věci Google France – přičemž v uvedeném případě se jednalo o žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, týkající se hmotněprávní stránky porušení práv k ochranné známce, a nikoli soudní příslušnosti – k zásahu do funkce ochranné známky může dojít, „je-li uživatelům internetu prostřednictvím klíčového slova totožného s ochrannou známkou ukazována inzerce takové třetí osoby, jako je konkurent majitele této ochranné známky“<sup>14</sup>. V rozsudku Google France je dále uvedeno, že porušení závisí na způsobu, jakým je inzerce prezentována. K zásahu do funkce označení původu ochranné známky dochází každopádně v případě, „kdy inzerce běžně informovanému a přiměřeně pozornému uživateli internetu neumožňuje nebo mu umožňuje jen obtížně zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby“<sup>15</sup>.

13 — Viz rozsudek ze dne 15. května 1990, Kongress Agentur Hagen (C-365/88, Recueil, s. I-1845, bod 12 a násl).

14 — Rozsudek ze dne 23. března 2010 (spojené věci C-236/08, C-237/08 a C-238/08, Sb. rozh. s. I-2417, bod 83).

15 — Rozsudek Google France, body 84 a 99 jakož i bod 1 výroku.

37. Je třeba připomenout, že výše uvedená judikatura se vztahuje na porušení, ke kterým skutečně došlo prostřednictvím registrace „klíčových slov“. V našem případě, ve kterém se jedná pouze o určení soudní příslušnosti, však musíme oproti tomu vycházet pouze ze škodlivého potenciálu, jak jsem již uvedl v bodě 31 tohoto stanoviska. Z tohoto úhlu pohledu se zdá být jasné, že registrace „klíčového slova“ omezená na doménu nejvyšší úrovně „.de“, formulovaná v německém jazyce a dostupná v Rakousku, které s Německem sousedí, je *a priori* způsobilá přivodit skutečné porušení práv k rakouské ochranné známce.

38. Jak uvedla žalobkyně ve svém písemném vyjádření, skutečnost, že registrace „klíčového slova“ má být omezena na území Německa, vůbec nebrání tomu, aby rakouští zákazníci ochranné známky Wintersteiger využívali službu vyhledávání na internetové stránce Google.de, ať již z Rakouska nebo z Německa. Skutečnost, že žalobkyně působí na mezinárodním trhu, že její německá soutěžitelka vykonává svou činnost ze sousedního státu a prostřednictvím nástroje, jakým je Google.de, který je v Rakousku volně dostupný a který využívá stejný jazyk, svědčí o objektivním vlivu chování žalované na ochrannou známku „Wintersteiger“ v Rakousku.

39. Rovněž skutečnost, že „klíčové slovo“ „Wintersteiger“ obsahuje odkaz, který uživatele přesměruje přímo na internetovou stránku žalované, bez jakékoli zmínky o tom, že jde o národní ochrannou známku, jejíž majitelkou je rakouská společnost, je dalším faktorem, který může objektivně přispět k tomu, že uživatel, který může v Rakousku bez jakéhokoli omezení získat přístup k internetové stránce Google.de, zamění tyto dvě společnosti, které jsou soutěžitelkami na evropském vnitřním trhu.

40. S ohledem na výše uvedené zastávám názor, že žalovaná za okolností v projednávaném případě využila prostředků nezbytných k tomu, aby mohlo objektivně dojít ke skutečnému porušení práv k ochranné známce zapsané v Rakousku. Pro účely čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001 je tudíž místem, kde došlo ke škodné události, nejen Německo, kde nastala skutečnost, která mohla mít za následek vznik škody, ale i Rakousko, neboť žalovaná se dopustila chování, které je *a priori* způsobilé poškodit práva k rakouské ochranné známce.

#### IV – Závěry

41. S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby Soudní dvůr na otázky položené Oberster Gerichtshof (Rakousko) odpověděl takto:

„Článek 5 bod 3 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je nutno v případě, že dojde k chování prostřednictvím internetu, které je způsobilé porušit práva k národní ochranné známce zapsané v členském státě, vykládat v tom smyslu, že zakládá soudní příslušnost pro:

- soudy členského státu, ve kterém je zapsána ochranná známka,
- a soudy členského státu, ve kterém se použijí prostředky nezbytné ke způsobení skutečného porušení práv k ochranné známce zapsané v jiném členském státě.“