



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu)

18. ledna 2024*

„Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb zboží – Články 34 a 36 SFEU – Duševní vlastnictví – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 13 – Nařízení (EU) 2017/1001 – Článek 15 – Vyčerpání práv z ochranné známky – Uvedení na trh v Unii nebo v Evropském hospodářském prostoru (EHP) – Souhlas vlastníka ochranné známky – Místo prvního uvedení výrobků na trh vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem – Důkazní břemeno“

Ve věci C-367/21,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná na základě článku 267 SFEU rozhodnutím Krajského soudu ve Varšavě (Sąd Okręgowy w Warszawie, Polsko) ze dne 1. dubna 2021, došlým Soudnímu dvoru dne 14. června 2021, v řízení

Hewlett Packard Development Company LP

proti

Senetic S. A.,

SOUDNÍ DVŮR (desátý senát),

ve složení: M. Ilešič (zpravodaj), vykonávající funkci předsedy desátého senátu, I. Jarukaitis a D. Gratsias, soudci,

generální advokát: G. Pitruzzella,

za soudní kancelář: A. Calot Escobar, vedoucí,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření, která předložili:

- za Hewlett Packard Development Company LP: A. Jodkowski a K. Zielińska-Piątkowska, advokaci,
- za Senetic S. A.: S. Dudzik a E. Rumak, radcowie prawni,
- za polskou vládu: B. Majczyna, jako zmocněnec,

* Jednací jazyk: polština.

– za Evropskou komisi: É. Gippini Fournier, S. L. Kaléda a B. Sasinowska, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 36 druhé věty 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 (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1) a čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem SEU, jakož i článků 34, 35 a 36 SFEU.
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společnostmi Hewlett Packard Development Company LP, se sídlem ve Spojených státech amerických (dále jen „Hewlett Packard“), a společností Senetic S. A., se sídlem v Polsku, týkajícího se toho, že posledně uvedená společnost uvádí na trh výrobky v oblasti výpočetní techniky označené ochrannými známkami Evropské unie, jejichž vlastníkem je společnost Hewlett Packard.

Právní rámec

Unijní právo

Narízení (ES) č. 207/2009

- 3 Bod 9 odůvodnění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1) uváděl:

„Ze zásady volného pohybu zboží vyplývá, že majitel ochranné známky [Evropské unie] nemůže mít právo zakázat její užívání třetí stranou pro zboží, které bylo jím nebo s jeho souhlasem pod touto ochrannou známkou uvedeno na trh v [Evropské unii], ledaže má majitel oprávněné důvody bránit dalšímu odbytů výrobků.“

- 4 Článek 9 tohoto nařízení, nadepsaný „Práva z ochranné známky [Evropské unie]“, stanovil:

„1. Z ochranné známky [Evropské unie] vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

- a) označení totožné s ochrannou známkou [Evropské unie] pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka [Evropské unie] zapsána;

[...]

2. Pokud jsou splněny podmínky odstavce 1, může být zakázáno zejména:

[...]

b) nabízet výrobky pod tímto označením, uvádět je na trh nebo je skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;

c) dovážet nebo vyvážet pod tímto označením výrobky;

[...]"

5 Článek 13 uvedeného nařízení, nadepsaný „Vyčerpání práv z ochranné známky [Evropské unie]“, zněl následovně:

„1. Ochranná známka [Evropské unie] neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání na výrobcích, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh v [Unii] majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud má majitel oprávněné důvody k tomu, aby bránil pozdějšímu odbytu výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.“

6 Nařízení č. 207/2009 bylo s účinností od 1. října 2017 zrušeno a nahrazeno nařízením 2017/1001.

Nařízení 2017/1001

7 Bod 17 odůvodnění nařízení 2017/1001 uvádí:

„V zájmu uvedení potřeby zajistit účinné vymáhání práv z ochranné známky do souladu s potřebou nenarušovat plynulost obchodu s legálně obchodovaným zbožím by právo vlastníka ochranné známky EU mělo zaniknout v případech, kdy v následném řízení zahájeném před soudem pro ochranné známky Evropské unie [...] věcně příslušným pro přijetí rozhodnutí o tom, zda byla porušena práva ze zapsané ochranné známky EU, je deklarant nebo držitel výrobků schopen prokázat, že vlastník ochranné známky EU není oprávněn zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení.“

8 Bod 22 odůvodnění tohoto nařízení uvádí:

„Ze zásady volného pohybu zboží vyplývá, že je nezbytné, aby vlastník ochranné známky EU neměl právo zakázat její užívání třetí osobou pro zboží, které bylo jím nebo s jeho souhlasem pod touto ochrannou známkou uvedeno na trh v Evropském hospodářském prostoru, ledaže má vlastník oprávněné důvody bránit dalšímu odbytu výrobků.“

9 Článek 9 uvedeného nařízení, nadepsaný „Práva z ochranné známky EU“, stanoví:

„1. Ze zápisu ochranné známky EU vyplývají pro jejího vlastníka výlučná práva.

2. Aniz jsou dotčena práva vlastníků získaná přede dnem podání přihlášky nebo dnem vzniku práva přednosti ochranné známky EU, je vlastník ochranné známky EU oprávněn bránit všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly pro výrobky nebo služby jakékoli označení, je-li:

a) toto označení totožné s ochrannou známkou EU a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka EU zapsána;

[...]

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2, může být zakázáno zejména:

[...]

b) nabízet pod tímto označením výrobky, uvádět je na trh nebo je skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;

c) dovážet nebo vyvážet pod tímto označením výrobky;

[...]“

10 Článek 15 téhož nařízení, nadepsaný „Vyčerpání práv z ochranné známky EU“, stanoví:

„1. Ochranná známka EU neopravňuje vlastníka, aby zakázal její užívání pro výrobky, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh v Evropském hospodářském prostoru vlastníkem samým nebo s jeho souhlasem.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud má vlastník oprávněné důvody k tomu, aby bránil pozdějšímu odbytu výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.“

Směrnice 2004/48/ES

11 Článek 1 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, a oprava Úř. věst. 2004, L 195, s. 16; Zvl. vyd. 17/02, s. 32), nadepsaný „Předmět“, stanoví:

„Tato směrnice se týká opatření, řízení a nápravných opatření nezbytných k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví. Pro účely této směrnice zahrnuje pojem ‚práva duševního vlastnictví‘ práva průmyslového vlastnictví.“

12 Článek 2 této směrnice, nadepsaný „Oblast působnosti“, v odstavci 1 stanoví:

„Aniž jsou dotčeny prostředky stanovené právními předpisy [Unie] nebo vnitrostátními právními předpisy, které jsou nebo mohou být pro nositele práv výhodnější, použijí se opatření, řízení a nápravná opatření stanovená touto směrnicí v souladu s článkem 3 na jakékoli porušení práv duševního vlastnictví stanovené právem [Unie] nebo vnitrostátním právem dotyčného členského státu.“

13 Kapitola II uvedené směrnice, nadepsaná „Opatření, řízení a nápravná opatření“, obsahuje zejména článek 3 této směrnice, nadepsaný „Obecná povinnost“, který v odstavci 2 stanoví:

„Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být rovněž účinná, přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití.“

14 Článek 6 téže směrnice, nadepsaný „Důkazní prostředky“, v odstavci 1 stanoví:

„Členské státy zajistí, aby na žádost strany, která poskytla obvykle dostupné důkazní prostředky dostatečné na podporu jejích tvrzení a při prokazování těchto tvrzení uvedla i důkazní prostředky,

kteře jsou pod kontrolou protistrany, mohly příslušné soudní orgány nařídít protistraně předložení takových důkazních prostředků, s výhradou ochrany důvěrných informací. Pro účely tohoto odstavce mohou členské státy stanovit, že přiměřený vzorek podstatného počtu rozmnoženin díla nebo jiného chráněného předmětu bude příslušnými soudními orgány považován za dostatečný důkaz.“

Polské právo

- 15 Článek 325 občanského soudního řádu (ustawa – Kodeks postępowania cywilnego) ze dne 17. listopadu 1964, ve znění použitelném na spor v původním řízení (dále jen „občanský soudní řád“), zní takto:

„Výrok rozsudku obsahuje název soudu, jména soudců, vedoucího soudní kanceláře a státního zástupce, pokud se řízení účastnil, datum a místo jednání a vyhlášení rozsudku, jména účastníků řízení a předmět věci, jakož i rozhodnutí soudu o návrzích účastníků řízení.“

- 16 Článek 758 občanského soudního řádu stanoví:

„Ve věcech výkonu rozhodnutí jsou příslušné [okresní soudy (sądy rejonowe, Polsko)], jakož i soudní exekutoři přidělení k těmto soudům.“

- 17 Článek 767 tohoto řádu stanoví:

„1. Nestanoví-li zákon jinak, lze proti úkonům soudního exekutora podat odvolání k okresnímu soudu. Odvolání je možné podat také v případě nečinnosti soudního exekutora. Odvolání projednává soud v obvodu působnosti soudního exekutora.

2. Odvolání může podat účastník řízení nebo jiná osoba, jejíž práva byla jednáním nebo nečinností soudního exekutora porušena nebo ohrožena.

[...]“

- 18 Článek 840 uvedeného řádu v odstavci 1 stanoví:

„Dlužník se může domáhat úplného nebo částečného zrušení nebo omezení vykonatelnosti exekučního titulu, pokud:

1) zpochybňuje skutečnosti odůvodňující připojení doložky vykonatelnosti, zejména pokud zpochybňuje existenci závazku stanoveného v exekučním titulu, který není soudním rozhodnutím, nebo pokud zpochybňuje převod závazku, ačkoli existuje formální doklad osvědčující tento převod;

2) po vydání exekučního titulu nastala skutečnost, která vedla k zániku závazku nebo nemožnosti jej vykonat; je-li exekučním titulem soudní rozhodnutí, může dlužník svou žalobu založit rovněž na skutečnostech, které nastaly po ukončení ústního jednání, na námitce poskytnutí plnění, pokud uplatnění této námitky v dotčené věci bylo *ex lege* nepřípustné, jakož i na námitce započtení.

[...]“

19 Článek 843 téhož řádu v odstavci 3 stanoví:

„V opravném prostředku musí navrhovatel uvést všechny námitky, které lze v této fázi uplatnit, jinak ztratí právo uplatnit je v dalším řízení.“

20 Článek 1050 občanského soudního řádu stanoví:

„1. Je-li dlužník povinen provést úkon, který nemůže provést jiná osoba a jehož provedení závisí výlučně na jeho vůli, soud, v jehož obvodu má být tento úkon proveden, stanoví na návrh věřitele a po slyšení účastníků řízení dlužníkovi lhůtu k provedení tohoto úkonu pod hrozbou pokuty, jestliže tak neučiní ve stanovené lhůtě.

[...]

3. Uplynula-li lhůta stanovená dlužníkovi k provedení úkonu, aniž jej dlužník provedl, uloží soud na návrh věřitele dlužníkovi pokutu a současně stanoví novou lhůtu k provedení úkonu pod hrozbou zvýšené pokuty.“

21 Článek 1051 tohoto řádu v odstavci 1 stanoví:

„Je-li dlužník povinen zdržet se určitého jednání nebo nebránit v úkonech věřiteli, soud, v jehož obvodu dlužník nesplnil svou povinnost, uloží dlužníkovi na návrh věřitele, po vyslechnutí účastníků řízení a po zjištění, že dlužník porušil svou povinnost, pokutu. Stejným způsobem postupuje soud i v případě nového návrhu věřitele.“

Spor v původním řízení a předběžná otázka

22 Společnost Hewlett Packard je nositelkou výlučných práv ke slovní ochranné známce Evropské unie HP zapsané pod číslem 000052449 a k obrazové ochranné známce Evropské unie HP zapsané pod číslem 008579021.

23 Uvádí na trh výrobky v oblasti výpočetní techniky označené těmito ochrannými známkami prostřednictvím schválených zástupců, kteří se zavazují, že tyto výrobky nebudou prodávat, vyjma konečných uživatelů, osobám, které nejsou členy její distribuční sítě. Tito schválení zástupci jsou mimoto povinni odebírat tyto výrobky pouze od jiných schválených zástupců nebo od samotné společnosti Hewlett Packard.

24 Každý exemplář těchto výrobků je opatřen sériovým číslem umožňujícím jej identifikovat. Společnost Hewlett Packard disponuje IT nástrojem, který obsahuje mimo jiné databázi, v níž jsou uvedeny všechny exempláře výrobku, jakož i trh, pro který jsou exempláře určeny. Tyto exempláře naproti tomu nejsou opatřeny žádným systémem označení, který by sám o sobě umožňoval určit, zda je určitý exemplář určen, či nikoli pro trh Evropského hospodářského prostoru (EHP).

25 Společnost Senetic vykonává činnost distribuce počítačového vybavení. Na trh v Polsku uvedla výrobky označené ochrannými známkami Evropské unie, jejichž vlastníkem je společnost Hewlett Packard. Tyto výrobky nabyla u prodávajících usazených na území EHP, kteří nejsou oficiálními distributory výrobků společnosti Hewlett Packard, poté, co od těchto prodávajících získala ujištění, že uváděním těchto výrobků na trh v EHP nebudou porušena výlučná práva společnosti

Hewlett Packard. Společnost Senetic kromě toho neúspěšně žádala schválené zástupce společnosti Hewlett Packard, aby jí potvrdili, že uvedené výrobky mohou být uváděny na trh v EHP, aniž jsou porušena její výlučná práva.

- 26 Společnost Hewlett Packard podala k polským soudům žalobu, kterou se domáhala ukončení porušování práv plynoucích z ochranných známek Evropské unie, jejichž je vlastníkem, když bude společnosti Senetic obecně zakázáno provádět dovoz, vývoz, propagování a skladování za výše uvedenými účely výrobků v oblasti výpočetní techniky označených uvedenými ochrannými známkami, které předtím nebyly uvedeny na trh v EHP touto společností samotnou nebo s jejím souhlasem. Společnost Hewlett Packard mimoto navrhla, aby bylo společnosti Senetic nařízeno stáhnout tyto výrobky z trhu.
- 27 Společnost Senetic se na svou obranu dovolává vyčerpání práv z dotčených ochranných známek Evropské unie, přičemž tvrdí, že dotčené výrobky byly předtím uvedeny na trh v EHP společností Hewlett Packard nebo s jejím souhlasem.
- 28 Krajský soud ve Varšavě (Sąd Okręgowy w Warszawie, Polsko), který je předkládajícím soudem, uvádí, že vzhledem k neexistenci systému označování výrobků společnosti Hewlett Packard je pro nezávislého distributora v praxi velmi obtížné identifikovat trh, na který je určen každý z výrobků označených dotčenými ochrannými známkami Evropské unie, natož předložit důkaz o tom, že tyto výrobky byly uvedeny na trh v EHP vlastníkem těchto ochranných známek nebo s jeho souhlasem.
- 29 Podle tohoto soudu by se společnost Senetic mohla teoreticky obrátit na své dodavatele, aby získala informace o totožnosti hospodářských subjektů, které do distribučního řetězce vstupují na začátku. Jak však Soudní dvůr uznal ve svém rozsudku ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), jelikož dodavatelé obvykle nebývají ochotni zveřejňovat své dodavatelské zdroje, je málo pravděpodobné, že by se společnosti Senetic podařilo tento typ informací získat.
- 30 V první řadě přitom polské soudy v praxi ve výrocih svých rozhodnutí, kterými se vyhovuje žalobě pro porušení práv z ochranné známky Evropské unie, odkazují na „výrobky, které nebyly žalobcem (vlastníkem ochranné známky [Evropské unie]) nebo s jeho souhlasem předtím uvedeny na trh v [EHP]“. Tato formulace neumožňuje ve stadiu vykonávacího řízení identifikovat výrobky, kterých se toto řízení týká, a odlišit je od výrobků, na které se vztahuje výjimka týkající se vyčerpání práv z dotčené ochranné známky. Výroková část těchto rozhodnutí tak ve skutečnosti neukládá účastníkům, jimž jsou tato rozhodnutí určena, jinou povinnost, než která již vyplývá z ustanovení zákona.
- 31 Z důvodu této soudní praxe nemůže žalovaná v řízení o porušení práv dobrovolně splnit povinnosti plynoucí z rozhodnutí konstatujícího porušení práv a vystavuje se riziku uložení sankcí na základě článků 1050 a 1051 občanského soudního řádu. Kromě toho vede tato praxe nejčastěji k zabavení všech výrobků, včetně těch, které jsou v oběhu, aniž u nich došlo k porušení práva z ochranné známky Evropské unie.
- 32 Stejně tak, jak vyplývá zejména z článků 767, 840 a 843 občanského soudního řádu, v rámci řízení o předběžných opatřeních a o výkonu rozhodnutí naráží žalovaný v řízení o žalobě pro porušení práv na několik právních překážek tomu, aby se mohl úspěšně bránit opatřením nařízeným v tomto rámci, a má pouze omezené procesní záruky.

- 33 Zprvč podle članku 767 tohoto řádu, jak jej vykládají polské soudy, lze odvolání proti úkonu soudního exekutora podat pouze tehdy, pokud soudní exekutor nedodržel procesní pravidla upravující vykonávací řízení. Na základě takového odvolání tedy nelze určit, zda byl výrobek označený ochrannou známkou Evropské unie uveden na trh v EHP vlastníkem této ochranné známky nebo s jeho souhlasem.
- 34 Zadruhé žalovaný v řízení o žalobě pro porušení práva nemá možnost podat na základě članku 840 občanského soudního řádu odpor, neboť tento druh opravného prostředku nemůže sloužit k vyjasnění obsahu soudního rozhodnutí představujícího exekuční titul.
- 35 Zatřetí podle převládajícího názoru zastávaného v polské právní nauce může soud příslušný k výkonu rozhodnutí sice vyslechnout účastníky řízení, ale může podle članku 1051 občanského soudního řádu určit, zda žalovaný v řízení o žalobě pro porušení práv jednal v souladu s obsahem exekučního titulu pouze s ohledem na skutečnosti vyplývající z výslechu účastníků řízení, bez možnosti provádět dokazování.
- 36 Začtvrté musí dlužník podle čl. 843 odst. 3 občanského soudního řádu při podání opravného prostředku v rámci vykonávacího řízení uvést všechny námitky, které může uplatňovat, neboť jinak ztrácí právo uplatnit je v dalším řízení.
- 37 Podle názoru předkládajícího soudu existuje tedy riziko, že v důsledku polské soudní praxe v souvislosti s formulací výrokových částí rozhodnutí konstatujících porušení práv dojde k omezení účinné soudní ochrany v oblasti volného pohybu zboží.
- 38 Ve druhé řadě tento soud uvádí, že podle judikatury Soudního dvora nemá ochrana výlučných práv v oblasti duševního vlastnictví absolutní povahu. Je totiž omezena na situaci, kdy užívání ochranné známky jinou osobou než jejím vlastníkem zasahuje do funkcí ochranné známky. Dále výkon výlučných práv podléhá hledání rovnováhy mezi těmito právy a ochranou svobod vnitřního trhu, mezi něž patří zejména volný pohyb zboží.
- 39 Předkládající soud si tak klade otázku ohledně možnosti použít za skutkových okolností sporu, který mu byl předložen, obrácení důkazního břemene provedené Soudním dvorem v rozsudku ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), případně vyloučit možnost vlastníka ochranné známky, aby se dovolával ochrany přiznané článkem 9 nařízení č. 207/2009, který je nyní článkem 9 nařízení 2017/1001, a článkem 102 nařízení č. 207/2009, který je nyní článkem 130 nařízení 2017/1001.
- 40 Za těchto podmínek se Krajský soud ve Varšavě (Sąd Okręgowy w Warszawie) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Musí být čl. 36 druhá věta SFEU ve spojení s čl. 15 odst. 1 nařízení [2017/1001], jakož i s čl. 19 odst. 1 [druhým pododstavcem] [SEU] vykládány v tom smyslu, že brání praxi vnitrostátních soudů členských států, podle které uvedené soudy:
- při vyhovění návrhům vlastníka ochranné známky Evropské unie na zákaz dovozu, vývozu, propagování výrobků označených ochrannou známkou Evropské unie nebo na uložení povinnosti stáhnout takové výrobky z trhu,
 - při rozhodování o předběžných opatřeních spočívajících v zabavení výrobků označených ochrannou známkou Evropské unie,

odkazují ve svých rozhodnutích na ‚výrobky, které nebyly uvedeny na trh v [EHP] vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem‘, v důsledku čehož je zjištěno, na které výrobky označené ochrannou známkou Evropské unie se vztahují uložené příkazy a zákazy (tj. zjištění, které výrobky nebyly uvedeny na trh v [EHP] vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem), ponecháno vzhledem k obecné formulaci rozhodnutí na orgánu příslušném k výkonu rozhodnutí, jenž při uvedeném zjišťování vychází z prohlášení vlastníka ochranné známky nebo z nástrojů poskytnutých vlastníkem (včetně IT nástrojů a databází), avšak možnost zpochybnit uvedená zjištění orgánu příslušného k výkonu rozhodnutí před soudem v řízení ve věci samé je vyloučena nebo omezena povahou procesních prostředků, které má žalovaný k dispozici v řízení o předběžném opatření a ve vykonávacím řízení?

- 2) Musí být ustanovení článků 34, 35 a 36 [SFEU] vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby se vlastníkem ochranné známky Společenství (nyní ochranné známky Evropské unie) mohl dovolávat ochrany podle článku 9 nařízení [č. 207/2009] (nyní článek 9 nařízení [2017/1001]) a článku 102 nařízení [č. 207/2009] (nyní článek 130 nařízení [2017/1001]), když:
- vlastníkem ochranné známky Společenství (ochranné známky Evropské unie) distribuuje v [EHP] i mimo něj výrobky označené touto ochrannou známkou, a to prostřednictvím schválených distributorů, kteří mohou provádět další prodej výrobků označených ochrannou známkou jen osobám, které spadají výlučně do oficiální distribuční sítě, a konečným uživatelům výrobků, přičemž schválení distributori jsou povinni odebírat výrobky pouze od jiných schválených distributorů nebo od vlastníka ochranné známky,
 - výrobky označené ochrannou známkou nemají žádné znaky ani jiné rozlišující prvky, které by umožnily určit místo jejich uvedení na trh vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem,
 - žalovaná nabyla výrobky označené ochrannou známkou na území [EHP],
 - žalovaná převzala od prodejců výrobků označených ochrannou známkou prohlášení o tom, že tyto výrobky mohou být legálně uvedeny na trh v [EHP],
 - vlastníkem ochranné známky Evropské unie neposkytuje žádné IT nástroje (nebo jiné nástroje) ani nepoužívá žádný systém označování, které by potenciálnímu kupujícímu výrobku označeného ochrannou známkou umožňovaly, aby si před koupí výrobku sám ověřil, že výrobek byl uveden na trh v [EHP] legálně, a odmítne toto ověření na žádost kupujícího provést?“

Řízení před Soudním dvorem

- 41 Rozhodnutím předsedy Soudního dvora ze dne 29. listopadu 2021 bylo řízení v projednávané věci přerušeno do vyhlášení rozsudku ze dne 17. listopadu 2022, Harman International Industries (C-175/21, EU:C:2022:895).
- 42 V návaznosti na rozhodnutí předsedy Soudního dvora ze dne 28. listopadu 2022 kancelář Soudního dvora tento rozsudek oznámila předkládajícímu soudu, přičemž se ho dotázala, zda s ohledem na tento rozsudek trvá na žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, zejména pokud jde o první položenou otázku. Soudní dvůr v uvedeném rozsudku rozhodl, že čl. 15 odst. 1 nařízení 2017/1001, ve spojení s článkem 36 druhou větou SFEU, článkem 47 Listiny základních práv

Evropské unie, jakož i směrnici 2004/48, musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání soudní praxi, podle níž je výrok rozhodnutí, kterým se vyhovuje žalobě pro porušení práv z ochranné známky Evropské unie, formulován tak, že z důvodu své obecné povahy ponechává na orgánu příslušném k výkonu tohoto rozhodnutí, aby určil, na které výrobky se uvedené rozhodnutí vztahuje, za předpokladu, že žalovaný má v rámci vykonávacího řízení možnost zpochybnit určení výrobků, jichž se toto řízení týká, a soud může v souladu s ustanoveními směrnice 2004/48 posoudit a rozhodnout, které výrobky byly vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem skutečně uvedeny na trh v EHP.

- 43 Dopisem ze dne 3. února 2023, došlým kanceláři Soudního dvora téhož dne, informoval předkládající soud Soudní dvůr, že bere svou první otázku zpět, avšak na druhé otázce trvá.

K předběžné otázce

- 44 Úvodem je třeba připomenout, že v rámci postupu spolupráce mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem zavedeného článkem 267 SFEU přísluší Soudnímu dvoru poskytnout vnitrostátnímu soudu užitečnou odpověď, která mu umožní rozhodnout spor, jenž mu byl předložen. Z tohoto hlediska Soudnímu dvoru přísluší, aby otázky, které jsou mu položeny, případně přeformuloval. Soudní dvůr může mimoto zohlednit i ustanovení unijního práva, na které vnitrostátní soud ve svých otázkách neodkázal (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. listopadu 2022, Impexco a PI Pharma, C-253/20 a C-254/20, EU:C:2022:894, bod 40, jakož i citovaná judikatura).
- 45 V projednávané věci předkládající soud svou předběžnou otázkou žádá o výklad článků 34, 35 a 36 SFEU, aby bylo objasněno, zda tato ustanovení brání tomu, aby se vlastník ochranné známky Evropské unie mohl za určitých okolností, které předkládající soud vyjmenovává, dovolávat ochrany priznané článkem 9 nařízení č. 207/2009 nebo článkem 9 nařízení 2017/1001.
- 46 V tomto ohledu je však třeba zdůraznit, že článek 13 nařízení č. 207/2009 a článek 15 nařízení 2017/1001 upravují otázku vyčerpání práv z ochranné známky vyčerpávajícím způsobem, pokud jde o výrobky uvedené na trh v Unii nebo EHP.
- 47 Kromě toho, jak vyplývá z bodu 39 tohoto rozsudku, předkládající soud si konkrétně klade otázku, zda za takových okolností, jako jsou okolnosti sporu v původním řízení, může důkazní břemeno ohledně vyčerpání práv z dotčených ochranných známek Evropské unie nést výlučně žalovaný v řízení o porušení práv.
- 48 Za těchto podmínek je třeba mít za to, že podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 13 odst. 1 nařízení č. 207/2009 a čl. 15 odst. 1 nařízení 2017/1001, ve spojení s články 34 a 36 SFEU, musí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby důkazní břemeno ohledně vyčerpání práv z ochranné známky Evropské unie nesl výlučně žalovaný v řízení o porušení práv, když výrobky označené touto ochrannou známkou, které neobsahují žádné označení, které by třetím osobám umožnilo identifikovat trh, na který mají být uvedeny, a které jsou distribuovány prostřednictvím sítě selektivní distribuce, jejíž členové je mohou dále prodávat pouze jiným členům této sítě nebo konečným uživatelům, tento žalovaný nakoupil v Unii nebo EHP poté, co od prodávajících získal ujištění, že tam mohou být legálně uvedeny na trh, a vlastník uvedené ochranné známky odmítne toto ověření na žádost kupujícího provést sám.

- 49 Článek 9 nařízení č. 207/2009, nyní článek 9 nařízení 2017/1001, přiznává vlastníkovu ochranné známky Evropské unie výlučné právo, které mu umožňuje zakázat jakékoli třetí osobě zejména dovážet výrobky označené jeho ochrannou známkou, nabízet je, uvádět je na trh nebo je za těmito účely skladovat bez jeho souhlasu (rozsudek ze dne 17. listopadu 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, bod 37 a citovaná judikatura).
- 50 Článek 13 odst. 1 nařízení č. 207/2009, nyní čl. 15 odst. 1 nařízení 2017/1001, obsahuje výjimku z tohoto pravidla spočívající v tom, že právo vlastníka je vyčerpáno, jestliže bylo zboží uvedeno na trh v Unii nebo EHP pod touto ochrannou známkou vlastníkem samým nebo s jeho souhlasem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. listopadu 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, bod 38 a citovaná judikatura). Toto ustanovení směřuje ke sladění základních zájmů ochrany práv k uvedené ochranné známce se zájmy volného pohybu zboží v Unii nebo EHP (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. listopadu 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, bod 40 a citovaná judikatura).
- 51 Za účelem zajištění spravedlivé rovnováhy mezi těmito základními zájmy je možnost dovolávat se vyčerpání práv z ochranné známky Evropské unie coby výjimka z tohoto práva v několika ohledech omezena (rozsudek ze dne 17. listopadu 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, bod 41).
- 52 Článek 13 odst. 1 nařízení č. 207/2009 a čl. 15 odst. 1 nařízení 2017/1001 konkrétně zakotvují zásadu vyčerpání práv z ochranné známky Evropské unie pouze u výrobků uvedených na trh Unie nebo na trh EHP vlastníkem nebo s jeho souhlasem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. listopadu 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, bod 42 a citovaná judikatura).
- 53 Z toho vyplývá, že uvedení výrobků označených touto ochrannou známkou na trh mimo Unii nebo mimo EHP nevyčerpává právo vlastníka vznést námitky zejména proti dovozu a uvádění těchto výrobků na trh v Unii nebo EHP bez jeho souhlasu, což umožňuje vlastníkovu ochranné známky mít kontrolu nad prvním uvedením výrobků nesoucích tuto ochrannou známkou na trh v Unii nebo EHP (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. listopadu 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, bod 43 a citovaná judikatura).
- 54 Práva z této ochranné známky jsou tedy vyčerpána pouze v případě exemplářů daného výrobku, které byly uvedeny na trh na území Unie nebo EHP se souhlasem vlastníka. V tomto ohledu nepostačuje, že vlastník ochranné známky již uvedl na trh v Unii nebo EHP jiné exempláře téhož výrobku nebo výrobků podobných těm, které byly dovezeny, u nichž je vyčerpání uplatňováno (v tomto smyslu viz rozsudek z dne 17. listopadu 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, bod 45 a citovaná judikatura).
- 55 Pokud jde o otázku, který účastník řízení nese důkazní břemeno ohledně vyčerpání práv z ochranné známky Evropské unie, je třeba uvést, že tato otázka není upravena článkem 13 nařízení č. 207/2009, článkem 15 nařízení 2017/1001 ani žádným jiným ustanovením těchto dvou nařízení.
- 56 Dále je třeba uvést, že i když se procesní aspekty dodržování práv duševního vlastnictví, včetně výlučného práva stanoveného v článku 9 nařízení č. 207/2009, nyní článek 9 nařízení 2017/1001, v zásadě řídí vnitrostátním právem harmonizovaným směrnicí 2004/48, která se, jak vyplývá zvláště z jejích článků 1 až 3, týká opatření, řízení a nápravných opatření nezbytných k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. listopadu 2022,

Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, bod 56), je nutno konstatovat, že tato směrnice, zvláště její články 6 a 7, které náležejí do kapitoly II oddílu 2 uvedené směrnice, nadepsaného „Důkazy“, neupravuje otázku důkazního břemene ohledně vyčerpání práv z ochranné známky.

- 57 Soudní dvůr však opakovaně uvedl, že práva hospodářského subjektu, který má v držení výrobky uvedené na trh EHP pod ochrannou známkou Evropské unie vlastníkem této známky nebo s jeho souhlasem, vyplývají z volného pohybu zboží zaručeného články 34 a 36 SFEU, jakož i čl. 15 odst. 1 nařízení 2017/1001, která musí vnitrostátní soudy chránit (rozsudek ze dne 17. listopadu 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, bod 69 a citovaná judikatura).
- 58 V tomto ohledu je třeba uvést, že i když Soudní dvůr rozhodl, že pravidlo vnitrostátního práva členského státu, podle kterého vyčerpání práv z ochranné známky představuje prostředek obrany, takže důkazní břemeno nese žalovaný, který se dovolává tohoto prostředku, je v zásadě slučitelné s unijním právem, upřesnil rovněž, že požadavky vyplývající z ochrany volného pohybu zboží mohou vyžadovat, aby toto pravidlo pro dokazování bylo upraveno (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, body 35 až 37).
- 59 Vnitrostátní pravidla pro provádění a posuzování důkazu o vyčerpání práv z ochranné známky tedy musí dodržovat požadavky vyplývající ze zásady volného pohybu zboží, a je tudíž nutné je upravit, jsou-li takové povahy, že by mohla vlastníkově této ochranné známky umožnit rozdělení vnitrostátních trhů a podpořit tak zachování cenových rozdílů mezi členskými státy (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. listopadu 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, bod 50 a citovaná judikatura).
- 60 Pokud se tedy žalovanému v řízení o porušení práv podaří prokázat, že existuje skutečné nebezpečí rozdělení vnitrostátních trhů, pokud by on sám musel nést důkazní břemeno ohledně uvedení výrobků na trh v Unii nebo EHP vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem, přísluší vnitrostátnímu soudu, kterému byla věc předložena, aby upravil rozložení důkazního břemene ohledně vyčerpání práv z ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, bod 39).
- 61 V projednávané věci ze žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce vyplývá, že vlastník dotčených ochranných známek Evropské unie provozuje systém selektivní distribuce, v jehož rámci výrobky označené těmito ochrannými známkami neobsahují žádné označení umožňující třetím osobám identifikovat trh, na který mají být uvedeny, že vlastník odmítá tuto informaci sdělit třetím osobám a že dodavatelé žalované nejsou ochotni prozrazovat své vlastní dodavatelské zdroje.
- 62 V posledně uvedeném ohledu je třeba uvést, že v takovém distribučním systému se dodavatel zpravidla sice zavazuje přímo nebo nepřímo k prodeji smluvního zboží nebo služeb pouze distributorům vybraným na základě stanovených kritérií, avšak tito distributoři se zavazují, že nebudou prodávat toto zboží nebo tyto služby neschváleným distributorům na území, které je dodavatelem vymezeno pro provádění tohoto distribučního systému.
- 63 Za takových okolností by skutečnost, že by bylo žalovanému v řízení o porušení práv uloženo důkazní břemeno ohledně místa, kde byly výrobky označené ochrannou známkou, které uvádí na trh, poprvé uvedeny na trh vlastníkem této ochranné známky nebo s jeho souhlasem, mohla uvedenému vlastníkově umožnit potlačovat paralelní dovozy výrobků označených uvedenou ochrannou známkou, i kdyby omezení volného pohybu zboží, které by z toho vyplývalo, nebylo odůvodněno ochranou práva vyplývajícího z této ochranné známky.

- 64 Pro žalovaného v řízení o porušení práv by totiž bylo značně obtížné předkládat takový důkaz z důvodu pochopitelné zdrženlivosti jeho dodavatelů při prozrazování jejich dodavatelských zdrojů v rámci distribuční sítě vlastníka dotčených ochranných známek Evropské unie.
- 65 Kromě toho, i kdyby se žalovanému v řízení o porušení práv podařilo prokázat, že výrobky označené dotčenými ochrannými známkami Evropské unie pocházejí ze sítě selektivní distribuce vlastníka těchto ochranných známek v Unii nebo EHP, uvedený vlastník by mohl zabránit jakékoli budoucí možnosti dodávek od člena jeho distribuční sítě, který nesplnil své smluvní povinnosti (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, bod 40).
- 66 Za takových okolností, jako jsou okolnosti popsané v bodě 61 tohoto rozsudku, bude tudíž příslušet vnitrostátnímu soudu, kterému byla věc předložena, aby upravil rozložení důkazního břemene ohledně vyčerpání práv z dotčených ochranných známek Evropské unie, když uloží vlastníkovi těchto ochranných známek povinnost prokázat, že uskutečnil nebo udělil svolení k prvnímu uvedení exemplářů dotčených výrobků do oběhu mimo území Unie nebo EHP. Bude-li tento důkaz předložen, bude žalované v řízení o porušení práv příslušet, aby prokázala, že tytéž exempláře byly následně dovezeny do EHP vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, bod 41 a citovaná judikatura).
- 67 S ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 13 odst. 1 nařízení č. 207/2009 a čl. 15 odst. 1 nařízení 2017/1001 ve spojení s články 34 a 36 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby důkazní břemeno ohledně vyčerpání práv z ochranné známky Evropské unie nesl výlučně žalovaný v řízení o porušení práv, když výrobky označené touto ochrannou známkou, které neobsahují žádné označení, které by třetím osobám umožnilo identifikovat trh, na nějž mají být uvedeny, a které jsou distribuovány prostřednictvím sítě selektivní distribuce, jejíž členové je mohou dále prodávat pouze jiným členům této sítě nebo konečným uživatelům, tento žalovaný nakoupil v Unii nebo EHP poté, co od prodávajících získal ujištění, že tam mohou být legálně uvedeny na trh, a vlastník uvedené ochranné známky odmítne toto ověření na žádost kupujícího provést sám.

K nákladům řízení

- 68 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl takto:

Článek 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] a čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie ve spojení s články 34 a 36 SFEU

musí být vykládány v tom smyslu, že

brání tomu, aby důkazní břemeno ohledně vyčerpání práv z ochranné známky Evropské unie nesl výlučně žalovaný v řízení o porušení práv, když výrobky označené touto ochrannou

známkou, které neobsahují žádné označení, které by třetím osobám umožnilo identifikovat trh, na něž mají být uvedeny, a které jsou distribuovány prostřednictvím sítě selektivní distribuce, jejíž členové je mohou dále prodávat pouze jiným členům této sítě nebo konečným uživatelům, tento žalovaný nakoupil v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru poté, co od prodávajících získal ujištění, že tam mohou být legálně uvedeny na trh, a vlastník uvedené ochranné známky odmítne toto ověření na žádost kupujícího provést sám.

Podpisy