

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA  
PEDRA CRUZ VILLALÓNA  
přednesené dne 3. února 2011<sup>1</sup>

Obsah

I	– Úvod .....	I - 12441
II	– Právní rámec .....	I - 12442
	A – Nařízení č. 3295/94 .....	I - 12443
	B – Nařízení č. 1383/2003 .....	I - 12445
III	– Spory v původních řízení a předběžné otázky .....	I - 12446
	A – Věc Philips .....	I - 12446
	B – Věc Nokia .....	I - 12447
IV	– Řízení před Soudním dvorem .....	I - 12449
V	– Úvodní poznámka: Podobnosti a rozdíly mezi věcmi Nokia a Philips .....	I - 12449
VI	– Analýza předběžné otázky ve věci Philips .....	I - 12451
	A – Ze znění dovolávaného předpisu nevyplývá „fikce výroby“ .....	I - 12454
	B – Výklad zastávaný společností Philips přesahuje cíle celního nařízení .....	I - 12455

1 – Původní jazyk: španělština.

C	– Celkové vyznění předchozí judikatury nepodporuje „fikci výroby“ .....	I - 12457
D	– Závěr .....	I - 12460
VII	– Analýza předběžné otázky ve věci Nokia .....	I - 12460
A	– Úvodní poznámky .....	I - 12460
B	– Články 1, 4 a 9 nařízení zavádějí specifické kritérium pro odůvodnění přijetí opatření: „podezření“ z porušování .....	I - 12462
C	– Celní orgány nemohou předjímat smysl budoucího rozhodnutí ve věci .....	I - 12463
D	– Nadměrné požadavky na dokazování by mohly zpochybnit rozsah působnosti nařízení .....	I - 12464
E	– Nařízení zavádí kritérium „podezření“ .....	I - 12465
VIII	– Závěr .....	I - 12467
A	– Na předběžnou otázku Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (věc C-446/09) .....	I - 12467
B	– Na předběžnou otázku Court of Appeal of England and Wales (věc C-495/09) ..	I - 12468

## I – Úvod

1. V projednávaných spojených věcech pokládají dva vnitrostátní soudy předběžné otázky ohledně výkladu unijní právní úpravy týkající se postupu celních orgánů při možném porušení práv duševního vlastnictví.

2. Konkrétně se v obou případech jedná o údajné padělky nebo nedovolené napodobeniny, které se nacházely v celní situaci „vnějšího tranzitu“, druhu režimu s podmíněným osvobozením od cla, který podle čl. 91 odst. 1 písm. a) celního kodexu Společenství<sup>2</sup> umožňuje „přepravu mezi dvěma místy v rámci celního území Společenství [...] zboží, které není zbožím Společenství, aniž by toto zboží podléhalo dovozním clům a dalším poplatkům nebo obchodněpolitickým opatřením“. Jak upřesnila judikatura, tento „vnější tranzit“ je založen na právní fikci, neboť vše probíhá, jako kdyby toto zboží, které není zbožím Společenství, nikdy nevstoupilo na území členského státu<sup>3</sup>.

3. V první z věcí, Koninklijke Philips Electronics NV v. Lucheng Meijing Industrial

Company Ltd a další, C-446-09 (dále jen „věc Philips“), se žalobkyně v původním řízení domáhá toho, aby se v rámci této právní fikce, kterou je situace vnějšího tranzitu, použila jiná, tak zvaná „fikce výroby“, podle níž by se zacházelo se zbožím v tranzitu, které není zbožím Společenství, jako kdyby bylo vyrobeno v členském státě, v němž se nachází, a podléhalo by tudíž pravidlům ochrany duševního vlastnictví platným v tomto členském státě. Tímto způsobem by se obešla povinnost prokázat, že uvedené zboží bude uváděno na trh v Unii, což představuje v zásadě nevyhnutelnou podmínku pro získání ochrany jakéhokoli práva duševního vlastnictví.

4. Ve druhé věci, Nokia Corporation v. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs, C-495/09 (dále jen „věc Nokia“), britské celní orgány odmítly žádost tohoto podniku o přijetí opatření ohledně zdánlivých padělků s odůvodněním, že toto zboží je určeno do Kolumbie a nejsou informace o tom, že by mělo být přesměrováno na trh Evropské unie. Předkládající soud se dotazuje Soudního dvora, zda je nezbytné tuto okolnost prokázat pro označení zboží za „padělky“ pro

2 — Vydaný nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992 (Úř. věst. L 302, s. 1; Zvl. vyd. 02/04, s. 307).

3 — Rozsudek ze dne 6. dubna 2000, Polo v. Lauren (C-383/98, Recueil, s. I-2519), bod 34.

účely celní úpravy a v konečném důsledku pro to, aby je celní orgány mohly zadržet.

5. Projednávané spojené věci tak umožní Soudnímu dvoru upřesnit dopad celních nařízení na hmotněprávní režim duševního vlastnictví u zboží v situaci tranzitu a možnosti postupu celních orgánů proti takovému zboží v uvedené situaci, a to v kontextu poněkud spleťtí judikatury.

## II – Právní rámeček

6. Předmětem projednávaných předběžných otázek je právní úprava Společenství týkající se postupu celních orgánů při možném porušení práv duševního vlastnictví.

7. Věc Philips se vztahuje zejména k nařízení (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření týkající se vstupu zboží porušujícího určitá práva duševního vlastnictví na území Společenství a jeho vývozu a zpětného vývozu z tohoto území (dále jen „původní celní nařízení“ nebo „nařízení z roku 1994“<sup>4</sup>). Ve věci C-495/09,

Nokia, se naopak použije nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (dále jen „nové celní nařízení“ nebo „nařízení z roku 2003“<sup>5</sup>), kterým bylo předchozí nařízení zrušeno a nahrazeno.

8. Obě nařízení byla přijata na základě článku 133 ES<sup>6</sup> o společné obchodní politice, jehož odstavec 1 stanovil: „Společná obchodní politika se zakládá na jednotných zásadách, zejména pokud jde o úpravy celních sazeb, uzavírání celních a obchodních dohod, sjednocování liberalizačních opatření, vývozní politiku a obchodní ochranná opatření, jako jsou opatření pro případ dumpingu a subvencování“<sup>7</sup>.

9. Jak původní, tak nové celní nařízení vymezují svoji působnost s odvoláním na různé celní situace, v nichž se může nacházet zboží

5 — Úř. věst. L 196, s. 7; Zvl. vyd. 02/13, s. 469.

6 — Článek 113 Smlouvy o ES před Amsterodamskou smlouvou. Nařízení z roku 1994 odkazuje na toto číslovaní, zatímco nařízení z roku 2003 uvádí článek 133 ES.

7 — Nový článek 207 SFEU, který přebírá podstatnou část obsahu tohoto ustanovení, specificky odkazuje na „obchodní aspekty duševního vlastnictví“.

4 — Úř. věst. L 341, s. 8; Zvl. vyd. 02/05, s. 318. Ve znění nařízení Rady (ES) č. 241/1999 ze dne 25. ledna 1999 (Úř. věst. L 27, s. 1; Zvl. vyd. 02/09, s. 148).

vyžadující přijetí opatření, a pro tyto účely definují pojem „zboží porušující právo duševního vlastnictví“.

režimu vývozu nebo zpětného vývozu podle článku 61 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství,

10. Obě nařízení zakotvují první předběžné opatření celních orgánů (článek 4 obou nařízení), po němž následuje možná žádost o přijetí opatření podaná držitelem práva (článek 3 původního nařízení a článek 5 nového nařízení), její případné schválení, přijetí odpovídajících opatření a v případě potřeby zahájení řízení „ve věci samé“ u příslušného orgánu.

- je odhaleno při provádění kontrol zboží pod celním dohledem podle článku 37 nařízení (EHS) č. 2913/92, umístěno do režimu s podmíněným osvobozením od cla ve smyslu čl. 84 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, zpětně vyvezeno po oznámení nebo umístěno ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu ve smyslu článku 166 uvedeného nařízení a

A – Nařízení č. 3295/94<sup>8</sup>

11. Článek 1 vymezuje působnost takto:

- b) opatření, která příslušné orgány ve vztahu k tomuto zboží přijmou, pokud bylo zjištěno, že jde skutečně o zboží uvedené v odst. 2 písm. a).

„1. Toto nařízení upravuje:

2. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- a) podmínky, za kterých celní orgány přijímají opatření v případě, že zboží, u kterého je podezření, že jde o zboží uvedené v odst. 2 písm. a):

- a) „zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví“:

- je navrženo v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu,

- ‚padělky‘, jmenovitě:

- zboží, včetně jeho obalů označené neoprávněně ochrannou

8 — Ve znění nařízení č. 241/99.

známkou, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh zboží nebo která nemůže být ve svých podstatných znacích odlišena, a tím porušuje práva držitele ochranné známky podle práva Společenství nebo právních předpisů členského státu, ve kterém je podána žádost o přijetí opatření celních orgánů,

12. Podle článku 6:

„1. Pokud dojde celní úřad, kterému je podle článku 5 postoupeno rozhodnutí, jímž se žádosti držitele práva vyhovuje, po případné konzultaci s žadatelem k závěru, že zboží, které se nachází v situaci uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), odpovídá popisu zboží uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. a), pozastaví propuštění tohoto zboží nebo je zadrží. [...]

[...]

2. Platné právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází zboží v situaci uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), se použijí pro:

- „nedovolenými napodobeninami“: zboží, které představuje nebo obsahuje kopie pořízené bez souhlasu nositele autorských práv nebo práv příbuzných nebo držitele práva k průmyslovým vzorům, ať již zapsaného podle vnitrostátních právních předpisů nebo nikoli, nebo osoby mající v zemi výroby řádné povolení držitele, pokud výroba těchto kopií porušuje příslušné právo podle práva Společenství nebo právních předpisů členského státu, ve kterém je podána žádost o přijetí opatření celních orgánů,

a) postoupení věci orgánu příslušnému k vydání rozhodnutí ve věci a neprodlené informování celního útvaru nebo celního úřadu uvedeného v odstavci 1 o tomto postoupení, pokud postoupení neprovádí tento útvar nebo tento úřad;

b) vydání rozhodnutí tímto orgánem. Pokud příslušné předpisy Společenství neexistují, použijí se k vydání tohoto rozhodnutí stejná kritéria, která se užívají při posouzení, zda zboží vyrobené v příslušném členském státě porušuje práva držitele. [...]

[...]“.

B – Nařízení č. 1383/2003

umístěného do svobodného pásma nebo celního skladu ve smyslu článku 166 uvedeného nařízení.

13. Článek 1 stanoví následující:

„1. Toto nařízení stanoví podmínky, za kterých celní orgány přijímají opatření, existuje-li podezření, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví v těchto situacích:

a) je navrženo k propuštění do volného oběhu, režimu vývozu nebo zpětného vývozu v souladu s článkem 61 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství;

b) je odhaleno při provádění kontrol zboží vstupujícího na celní území Společenství nebo opouštějícího toto území v souladu s články 37 a 183 nařízení (EHS) č. 2913/92, umístěného v režimu s podmíněným osvobozením od cla ve smyslu čl. 84 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, zpětně vyváženého, které podléhá oznamovací povinnosti podle čl. 182 odst. 2 uvedeného nařízení nebo

2. Toto nařízení rovněž stanoví opatření, která přijmou příslušné orgány, zjistí-li se, že zboží uvedené v odstavci 1 porušuje práva duševního vlastnictví.“

14. Článek 2 odst. 1 definuje, co se rozumí „zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví“ pro účely nařízení:

„a) ‚padělky‘, totiž:

i) zboží včetně jeho obalu označené neoprávněně ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh zboží, nebo která nemůže být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena, a tím porušuje práva držitele příslušné ochranné známky podle práva Společenství, jak stanoví nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, nebo podle

právních předpisů členského státu, ve kterém je podána žádost o přijetí opatření celních orgánů;

### III – Spory v původních řízení a předběžné otázky

[...]

A – Věc *Philips*

b) „nedovolené napodobeniny“ [...].“

15. Článek 9 upravuje podmínky přijetí opatření celními orgány. Jeho odstavec 1 stanoví: „Pokud má celní úřad, kterému bylo – v případě nutnosti po poradě s žadatelem – zasláno rozhodnutí o schválení žádosti držitele práva podle článku 8, za prokázané, že zboží nacházející se v jedné ze situací uvedených v čl. 1 odst. 1 je podezřelé z porušování práva duševního vlastnictví zahrnutého do uvedeného rozhodnutí, pozastaví propuštění zboží nebo je zadrží. [...]“

16. Podle článku 10, „[p]ři rozhodování o tom, zda bylo podle vnitrostátního práva porušeno právo duševního vlastnictví, se použijí právní předpisy platné v členském státě, na jehož území je umístěno zboží nacházející se v některé ze situací uvedených v čl. 1 odst. 1.“

17. Dne 7. listopadu 2002 Antwerpse opsportingsinspectie van de Administratie der Douane en Accijnzen (inspekce správy cel a spotřebních daní v Antverpách) zadržela náklad holicích strojků pocházejících ze Šanghaje. Měla podezření, že zboží může porušovat práva duševního vlastnictví společnosti Koninklijke Philips Electronics NV (dále jen „Philips“), zejména vzory holicích strojků mezinárodně zapsané pro Benelux (mimo jiné) u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) pod číslem DM-034.562 dne 9. června 1995 a číslem DM-045.971 dne 29. července 1998, jakož i autorská práva k vnějšímu vzhledu uvedených holicích strojků.

18. Žalobkyně podala dne 12. listopadu 2002 u Centrale Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel (centrální úřad pro správu cel a spotřebních daní v Bruselu) obecnou žádost o přijetí opatření. Žádost byla schválena dne 13. listopadu 2002.

19. Následně celní orgány zaslaly společnosti Philips fotografii holicího strojku „Golden



Shaver“ a oznámily jí, že na výrobě nebo na uvádění zadržovaných strojků na trh se podílely následující společnosti: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, čínský výrobce holičích strojků; Far East Sourcing Ltd, se sídlem v Hong Kongu, přepravce zboží; Röhlig Hong Kong Ltd, zasílatel zboží v Hong Kongu, který jednal z pověření deklaranta nebo příjemce zboží; NV Rohlig Belgium, zasílatel zboží v Belgii, který jednal z pověření deklaranta nebo příjemce zboží.

20. Podle celního prohlášení předloženého zástupcem NV Rohlig Belgium v Antverpách dne 29. ledna 2003 bylo zboží navrženo do režimu dočasného použití bez uvedení země určení. Předtím, konkrétně v okamžiku jeho dopravení do Antverp, bylo zboží předmětem souhrnného celního prohlášení podle článku 49 celního kodexu Společenství.

21. Dne 11. listopadu 2002 podala společnost Philips žalobu k Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen (soud prvního stupně v Antverpách) za účelem určení a potvrzení existence porušení jejich práv duševního vlastnictví. Podle mínění žalobkyně by měl Rechtbank při použití čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení č. 3295/94 vyjít z fikce, že zajištěné holičicí strojky byly vyrobeny v Belgii, a následně

použít belgické právo za účelem ověření existence porušení.

22. Před rozhodnutím ve věci samé předložil Rechtbank Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Je čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994 (původní celní nařízení) ustanovením sjednoceného práva Společenství, které je pro soud členského státu, na který se podle článku 7 tohoto nařízení obrátí držitel práva, závazné, a znamená toto ustanovení, že soud nesmí při svém posouzení zohlednit, že se zboží nachází v dočasném uskladnění nebo tranzitu, nýbrž musí vycházet z fikce, že zboží bylo vyrobeno v tomto členském státě, a poté na základě práva tohoto členského státu musí rozhodnout o tom, zda toto zboží porušuje dotyčné právo duševního vlastnictví?“

#### B – *Věc Nokia*

23. V červenci roku 2008 Her Majesty's commissioners of Revenue and Customs (celní orgány Spojeného království; dále jen „HMRC“) na letišti Heathrow zadržely a zkontrolovaly zásilku zboží pocházející z Hong Kongu

a určenou do Kolumbie, která obsahovala přibližně čtyři sta mobilních telefonů, baterií, příruček, krabic a handsfree sad pro mobilní telefony, přičemž všechny nesly značku „Nokia“.

24. Dne 30. července 2008 HMRC zaslal společnosti Nokia Corporation (dále jen „Nokia“) dopis, k němuž byly přiloženy vzorky uvedených výrobků. Ta po jejich přezkoumání oznámila HMRC, že se jedná o padělky, a dotázala se, zda budou zadrženy.

25. Dne 6. srpna 2008 HMRC v odpovědi uvedl, že po právní konzultaci má pochybnosti o tom, zda zboží může být považováno za „padělek“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení č. 1383/2003, neexistuje-li důkaz, že by mohlo být přeměrováno na unijní trh. Dospěl proto k závěru, že pokud takové důkazy chybějí, není odebrání zboží jeho majiteli zákonné.

26. Dne 20. srpna 2008 společnost Nokia požádala HMRC, aby jí poskytl jména a adresy odesílatele a příjemce a další příslušné doklady týkající se zásilky, které měl HMRC k dispozici. Přestože jí byly tyto doklady předány, nepodařilo se společnosti Nokia zjistit totožnost odesílatele ani příjemce zboží a dospěla k závěru, že oba přijali opatření k utajení své totožnosti.

27. Po nové výzvě adresované HMRC se společnost Nokia dne 31. října 2008 obrátila na soud.

28. V rozsudku ze dne 29. července 2009 D. Kitchin, soudce High Court of England and Wales (Chancery Division), rozhodl, že nařízení celním orgánům neumožňuje ani neukládá zadržet nebo zajistit padělané zboží v tranzitu, neexistuje-li důkaz, že toto zboží bude přeměrováno na trh členských států, neboť takové zboží není „padělkem“ podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení č. 1383/2003.

29. Rozhodnutí soudce D. Kitchina bylo napadeno u Court of Appeal of England and Wales (dále jen „Court of Appeal“), který právě s ohledem na věc Philips a na rozdílné přístupy různých vnitrostátních soudů a „vzhledem k potřebě systematického a jednotného výkladu uvedeného nařízení“ položil Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Může zboží označené ochrannou známkou Společenství, které není zbožím Společenství a které podléhá celní kontrole v některém členském státě a nachází se v tranzitu z třetího státu do jiného třetího státu, představovat ‚padělky‘ ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a)

nařízení (ES) č. 1383/2003, neexistuje-li důkaz nasvědčující tomu, že toto zboží bude uvedeno na trh v Evropské unii, buď v souladu s celním režimem, nebo v důsledku nezákonného přesměrování?“

International Trademark Association, britská, česká, francouzská, polská a finská vláda a Komise.

#### IV – Řízení před Soudním dvorem

30. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci Philips byla zapsána do rejstříku kanceláře Soudního dvora dne 17. listopadu 2009. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci Nokia byla zapsána dne 2. prosince 2009.

31. Písemná vyjádření předložili: ve věci Philips žalobkyně (společnost Philips), společnost Far East Sourcing, belgická, britská a italská vláda a Komise; ve věci Nokia žalobkyně (společnost Nokia), sdružení International Trademark Association, britská, portugalská, polská, česká, finská a italská vláda a Komise.

32. Na jednání, které se konalo dne 18. listopadu 2010, přednesli svá ústní vyjádření: ve věci Philips žalobkyně, společnost Far East Sourcing, belgická, česká a britská vláda a Komise; ve věci Nokia žalobkyně, sdružení

33. Usnesením ze dne 11. ledna 2011 bylo rozhodnuto o spojení obou věcí pro účely přednesení stanoviska a vydání rozsudku.

#### V – Úvodní poznámka: Podobnosti a rozdíly mezi věcmi Nokia a Philips

34. Nezávisle na veškerých shodách, které projednáváné spojené věci vykazují, je zásadní upozornit již nyní na hlavní rozdíl mezi oběma věcmi, abychom objasnili specifčnost každého případu.

35. Zprv je třeba upozornit na to, že právní rámec je odlišný, a to v důsledku vývoje, k němuž došlo v unijní celní úpravě. Ve věci Philips tak na skutkové okolnosti dopadá bývalé nařízení č. 3295/94, zatímco ve věci Nokia se použije nové nařízení č. 1383/2003. Předběžné otázky se navíc vztahují k ustanovením těchto předpisů, která nejsou totožná.

36. Zadržet oba případy se liší, pokud jde o druh dotčeného práva duševního vlastnictví: autorská práva a zapsané vzory ve věci Philips<sup>9</sup>, právo k ochranné známce ve věci Nokia<sup>10</sup>.

37. Nicméně nejvýznamnější rozdíl mezi oběma věcmi spočívá v předmětu sporu, v němž byla položena každá z předběžných otázek a k jehož rozhodnutí je určena odpověď Soudního dvora. V obou případech se skutkové okolnosti týkají zadržení zboží v situaci tranzitu celními orgány, avšak zatímco původní řízení ve věci Nokia, druhé z těch, jimiž se zabýváme, se týká legality postupu britských celních orgánů, které ukončily zadržení zboží s tím, že neexistuje „aktuální“ nebo „reálné“ porušení uplatňované ochranné známky, první z nich, věc Philips, se dostává k Soudnímu dvoru v pozdější a kvalitativně odlišné fázi, kdy se po přijetí opatření belgických celních orgánů ohledně zboží tohoto druhu a v uvedené situaci držitel údajně porušeného práva duševního vlastnictví obrací na soud, aby rozhodl o skutečné existenci tohoto porušení a vyvodil z toho odpovídající důsledky.

9 — Na které se vztahovala směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů (Úř. věst. L289, s. 28; Zvl. vyd. 13/21, s. 120) a odpovídající právní úprava přijatá k jejímu provedení.

10 — Upravené nařízením Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) a vnitrostátní právní úpravou týkající se ochranných známek, harmonizovanou směrnicí Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, První směrnice Rady, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

38. Toto upozornění je o to potřebnější, že některá vyjádření předložená v nyní řešených věcech do určité míry směřují tyto dva rozměry ochrany práv duševního vlastnictví. Z tohoto důvodu považují za nezbytné již v těchto úvodních poznámkách rozlišit v souladu s dotčenými nařízeními tři po sobě následující kroky, které mohou orgány členského státu učinit při možném porušení práva duševního vlastnictví u zboží v situaci tranzitu.

39. První fáze, „přípravného“ charakteru, začíná, když při „dostatečných důvodech pro podezření“ z porušení duševního vlastnictví celní orgány přijmou „opatření předcházející [žádosti]“, spočívající v pozastavení propuštění zboží nebo jeho zadržení, v obou případech na dobu tří pracovních dnů<sup>11</sup>.

40. Druhá fáze začíná, když na žádost držitele údajně porušeného práva<sup>12</sup> a při trvajícím podezření orgány potvrdí pozastavení propuštění zboží nebo jeho zadržení<sup>13</sup>. Tato fáze je i nadále správní a prozatímní povahy,

11 — Článek 4 nařízení č. 3295/94 a článek 4 nařízení č. 1383/2003.

12 — Tato žádost o přijetí opatření je upravena v článku 3 nařízení č. 3295/94 a v člancích 5 a 6 nařízení č. 1383/2003.

13 — Článek 6 odst. 1 nařízení č. 3295/94 a článek 9 nařízení č. 1383/2003.

ale vede k přijetí „stabilnějšího“ opatření než předchozí fáze.

41. Od tohoto okamžiku mohou ve třetí a poslední fázi nastat následující situace: a) vlastník zboží, proti němuž bylo přijato opatření, souhlasí s předáním zboží a je možné přistoupit k jeho zničení pod celním dohledem<sup>14</sup>; b) držitel údajně porušeného práva duševního vlastnictví se do 10 dnů od obdržení oznámení o přijetí opatření ve druhé fázi obrátí na „příslušný orgán“ (obvyčně soud), aby v řízení ve věci samé určil, zda došlo k takovému porušení<sup>15</sup>; a c) držitel v této lhůtě 10 dnů nejedná [tedy nevyužije možností a) a b)], přičemž v takovém případě se povolí propuštění zboží nebo se ukončí jeho zadržení<sup>16</sup>.

42. Abychom tedy problém vyjádřili co nejstručněji, ve věci Nokia je Soudní dvůr dotazován, zda pro zadržení zboží v situaci, kterou

jsme označili za „druhou fázi“, musí celní orgány disponovat důkazy, že toto zboží bude tím či oním způsobem uváděno na trh v Unii, zatímco ve věci Philips je předmětem dotazu, zda je takové zjištění nezbytné k tomu, aby v rámci řízení ve věci samé, které může případně nastat na závěr této „třetí fáze“, bylo rozhodnuto, zda došlo k porušení práva duševního vlastnictví.

43. Pro poskytnutí užitečné odpovědi příslušným vnitrostátním soudům je třeba mít tento zásadní rozdíl na zřeteli. Rozdíly v povaze obou věcí nabádají k tomu, aby byla poskytnuta odpověď v každé věci zvlášť podle jejich pořadí, přestože tím dojde k převrácení časového sledu obou způsobů ochrany před padělkou nebo nedovolenými napodobeninami.

## VI – Analýza předběžné otázky ve věci Philips

14 — Článek 11 odst. 1 nařízení č. 1383/2003. Nařízení z roku 1994 s tímto „zjednodušeným“ postupem nepočítá.

15 — Článek 6 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 nařízení č. 3295/94 a čl. 13 odst. 1 nařízení č. 1383/2003. Jestliže je v tomto řízení ve věci samé určeno, že došlo k porušení, může být zboží předmětem „konečných“ opatření zakotvených v článku 8 nařízení č. 3295/94 a v člancích 16 a 17 nařízení č. 1383/2003: zákaz uvedení na celní území Společenství, propuštění do volného oběhu, vývozu atd., jakož i zničení nebo stažení mimo obchodní toky bez náhrady a dotyčná osoba může být zbavena hospodářského zisku plynoucího z operace.

16 — Článek 7 odst. 1 nařízení č. 3295/94 a čl. 13 odst. 1 nařízení č. 1383/2003.

44. Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen (dále jen „Rechtbank“) se dotazuje Soudního dvora na postup při ověřování, zda došlo k porušení práv duševního vlastnictví, jestliže

se jedná o zboží, proti němuž bylo přijato opatření, když se nacházelo v situaci tranzitu.

45. Jak bylo uvedeno, nad rámec postupu celních orgánů v tomto případě se tedy v této první věci jedná o rozhodnutí, v tomto případě soudní, o skutečném porušení práv duševního vlastnictví s veškerými důsledky, k nimž takové rozhodnutí vede<sup>17</sup>.

46. Konkrétně se Rechtbank dotazuje, zda z čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení č. 3295/94 vyplývá, že se toto posouzení musí provést bez přihlídnutí k celní situaci zboží a konkrétně za použití fikce, o níž je tvrzeno, že se nepřímo nachází v uvedeném ustanovení, že toto zboží bylo vyrobeno v členském státě, v němž se nachází<sup>18</sup>.

47. Rechtbank se tedy táže výslovně na to, zda je s unijním právem slučitelná takzvaná „fikce výroby“, jejímž nejujnějším důsledkem by byla možnost rozhodnout, že zboží, které není zbožím Společenství, v situaci tranzitu může porušovat právo duševního vlastnictví, jako kdyby se jednalo o zboží protiprávně vyrobené v členském státě, kde se nachází v tranzitu, bez ohledu na to, zda je toto zboží určeno pro unijní trh<sup>19</sup>.

48. Použití této *fictio iuris*, které představuje jádro otázky, by především umožňovalo obejít podmínku „užívání v obchodním styku“, jejíž splnění jak článek 9 nařízení č. 40/94, tak článek 5 směrnice 89/104 a článek 12 směrnice 98/71 vyžadují pro určení, že došlo k porušení ochranné známky Společenství, vnitrostátní ochranné známky nebo práv k (průmyslovému) vzoru.

49. Specifický předmět práv duševního vlastnictví totiž spočívá v tom, že držitelé ochranné známky nebo (průmyslového) vzoru je přiznáno výlučné právo je užívat a zakázat

17 — Mimo jiné lze dotčené zboží zničit nebo jej stáhnout mimo obchodní toky bez jakékoli náhrady (čl. 8 odst. 1 nařízení č. 3295/94 a článek 17 nařízení č. 1383/2003).

18 — Nezávisle na tom začíná otázka Rechtbank, jak bylo uvedeno, otázkou, zda je uvedené ustanovení „ustanovením sjednoceného práva Společenství“. Takto položená otázka stěží zasluhuje jinou odpověď nežli tu, že nařízení jako takové je závazným předpisem ve všech svých částech a vyvolává přímý účinek v celé Unii.

19 — Tuto „fikci výroby“ zřejmě poprvé použil v patentové záležitosti Hoge Raad der Nederlanden v rozsudku ze dne 19. března 2004 (LJN AO 0903, věc Philips v. Postec a Princo) a později byla převzata předsedou Rechtbank Den Haag v rozhodnutí ze dne 18. července 2008 a samotným Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen v rozsudku ze dne 9. října 2008. Fikci, jak se zdá, přijala část nauky: v tomto smyslu Eijsvogels, „Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel Spa“, Boek9.nl, 24. listopadu 2006, <http://www.boek9.nl/default.asp?id=2968>; Puts, A. „Goods in transit“, 194 Trademark World 22–23 (únor 2007).

třetím osobám jejich „užívání v obchodním styku“. Tímto způsobem hmotné právo váže ochranu práv duševního vlastnictví na uvádění dotčených výrobků nebo služeb na trh.

hmotného práva, tím, že umožňují ochranu oddělenou od skutečného „uvádění na trh“ nebo „užívání v obchodním styku“ na území dotčeného členského státu.

50. Než odpovíme na tento návrh výkladu uvedeného čl. 6 odst. 2 písm. b), je třeba zmínit, že judikatura měla příležitost objasnit, že situace tranzitu sama o sobě neznámá uvádění dotčeného zboží na trh, a že v důsledku toho není na újmu specifického předmětu práva k ochranné známce<sup>20</sup>.

52. S ohledem na výše uvedené lze stěžít, jak to činí společnost Philips ve svém písemném vyjádření, že tato „fikce výroby“ není novým kritériem vymezení porušení práv duševního vlastnictví a že nemění hmotné právo týkající se těchto práv<sup>21</sup>.

51. Za těchto podmínek je k rozhodnutí o tom, že zboží v situaci tranzitu porušuje právo duševního vlastnictví, zřejmě nevyhnutelné ověřit, že dojde k jeho uvádění na trh na území, kde je toto právo chráněno. Použití tak zvané „fikce výroby“ by znamenalo, že celní nařízení rozšířila ochranu těchto práv oproti tomu, co stanoví výše uvedené předpisy

53. Jak uvidíme, výklad založený na „fikci výroby“ podle mého názoru nevyplývá ze znění ustanovení dovolávaných na jeho podporu, přesahuje cíle celního nařízení a je v rozporu se stávající judikaturou v dané oblasti.

20 — Rozsudek ze dne 23. října 2003, Rioglass a Transremar (C-115/02, Recueil, s. I-12705), bod 27. Na rozdíl od nyní analyzovaných věcí se tento rozsudek vztahuje na případ zboží legálně vyrobeného v členském státě, v tranzitu přes jiný členský stát a s určením ve třetím státě, a proto se argumentace soustředila na možnost dovolávat se volného pohybu zboží vůči opatřením celních orgánů. Přes tuto zásadní odlišnost jsou úvahy o povaze situace tranzitu zboží Společenství obsažené v rozsudku plně použitelné na situaci vnějšího tranzitu. Jak uvádí generální advokát Jacobs ve svém stanovisku ve věci Class International (rozsudek ze dne 18. října 2005, C-405/03, Sb. rozh. s. I-8735, k němuž se hned vrátím), předneseném dne 26. května 2005, „může se [...] zdát, že pokud Soudní dvůr zastával tento názor s ohledem na zboží ve volném oběhu ve Společenství, bude platit tím spíše pro zboží, které není zbožím Společenství, s ohledem na které dovozní náležitosti nebyly splněny“ (bod 32).

21 — Kdyby si zákonodárce Společenství byl přál změnit tento hmotněprávní režim práv v celních nařízeních tím, že jejich držitelům přízná oprávnění, která jdou nad rámec ustanovení uvedeného hmotného práva, býval by se dovolával článků 100 A ES nebo 235 Smlouvy o ES (články 95 ES a 308 ES v číslování po Amsterodamské smlouvě; v současnosti články 114 SFEU a 352 SFEU), které se vztahují k fungování vnitřního trhu a představují obvyklý právní základ hmotněprávních pravidel týkajících se práv duševního vlastnictví.

A – „*Fikce výroby*“ *nevyplývá ze znění dovolávaného předpisu*

54. Zaprvé se domnívám, že tak zvaná „fikce výroby“ může být stěžejí vytvořena na základě znění čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení č. 3295/94, jehož přesné znění je třeba zopakovat: „Platné právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází zboží v situaci uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), se použijí pro: [...] b) vydání rozhodnutí tímto orgánem. Pokud příslušné předpisy Společenství neexistují, použijí se k vydání tohoto rozhodnutí stejná kritéria, která se užívají při posouzení, zda zboží vyrobené v příslušném členském státě porušuje práva držitele“.

55. Především skutečnost, že v souladu s tímto ustanovením má „příslušný orgán“ při rozhodování ve věci samé použít stejná kritéria, která platí pro posouzení, zda zboží vyrobené v dotčeném členském státě porušuje práva držitele, vůbec neznamená, že se zbožím, které není zbožím Společenství, v situaci tranzitu má být ve všech ohledech nakládáno, jako kdyby bylo zbožím protiprávně vyrobeným v dotčeném státě.

56. Naopak, jak navrhl Komise a Spojené království, pozorný rozbor tohoto ustanovení

ukazuje, že touto formulací unijní zákonodárce usiloval, „pokud příslušné předpisy Společenství neexistují“, o podpůrné stanovení kolizní normy, která umožňuje určit hmotněprávní pravidlo, jež má příslušný orgán (v tomto případě belgický soud) použít pro rozhodnutí ve věci samé, a tak posoudit, zda došlo k porušení duševního vlastnictví. Toto vyjasnění je nezbytné (jak poznamenala Komise, existuje 27 různých vnitrostátních právních úprav, které by mohly být v tomto případě použity) a představuje přirozené použití zásady teritoriality, jimiž se tato práva řídí<sup>22</sup>.

57. Na druhé straně, jen tímto způsobem nabývá smyslu formulace zmíněného subsidiárního charakteru předpisu („pokud příslušné předpisy Společenství neexistují“). Pokud bychom připustili, že článek 6 zavádí tak zvanou „fikci výroby“, bylo by třeba vyloučit její použití například na ochranné známky Společenství upravené nařízením č. 40/94 a přiznat jim tak oproti jiným právům duševního vlastnictví nižší úroveň ochrany?

58. Předchozí závěr posiluje článek 10 nového nařízení č. 1383/2003, který z valné části

22 — V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 10. listopadu 1992, Exportur (C-3/91, Recueil, s. I-5529), bod 12; a ze dne 22. června 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, Recueil, s. I-2789), bod 22.



převzal obsah čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení č. 3295/94. Zmíněný článek 10 poněkud jasnějším způsobem stanoví, že „při rozhodování o tom, zda bylo podle vnitrostátního práva porušeno právo duševního vlastnictví, se použijí právní předpisy platné v členském státě, na jehož území je umístěno zboží nacházející se v některé ze situací uvedených v čl. 1 odst. 1“. Odpovídající ustanovení nového nařízení tudíž opustilo uvedený odkaz na „výrobu“ a získalo ještě výraznější charakter kolizní normy<sup>23</sup>.

*B – Výklad zastávaný společností Philips jde nad rámec cílů celního nařízení*

59. Z druhé se zdá jasné, že použití „fikce výroby“ na tento druh zboží by vedlo k možnosti zakázat jeho pouhé propuštění do režimu

23 — V novém nařízení se odkaz na kritérium výroby objevuje pouze v osmém bodě odůvodnění. Tento bod odůvodnění však končí jinou zjevně kolizní normou: „Tímto nařízením nejsou dotčeny předpisy členských států o pravomoci soudů a řízeních před nimi“. Podle mého názoru, jestliže se obě ustanovení nacházejí ve stejném bodě odůvodnění, je tomu tak pro jejich totožný cíl: vyjasnit právní úpravu použitelnou na řízení týkající se porušení práva duševního vlastnictví. Není navíc pravděpodobné, že by pravidlo takového dosahu mělo být dovozováno z pouhého bodu odůvodnění. V tomto smyslu viz van Hezewijk, J. K., „Montex and Rolex – Irreconcilable differences? A call for a better definition of counterfeit goods“, *International review of intellectual property and competition law*, sv. 39 (2008), č. 7, s. 779.

s podmíněným osvobozením od cla (tranzit nebo dočasné celní uskladnění) bez ohledu na předpokládané určení tohoto zboží, což je důsledek, který jde zjevně nad rámec cílů unijní celní úpravy.

60. Podle druhého bodu odůvodnění nařízení č. 3295/94 se úprava v něm obsažená zaměřuje na to, aby bylo „v co největší míře zabráněno v uvádění [padělků a nedovolených napodobenin] na trh a měla by být přijata opatření s cílem vypořádat se účinně s touto protiprávní činností, aniž by tím byla ohrožena svoboda právně dovoleného obchodu“, jelikož uvádění takového zboží na trh „způsobuje výrobcům a obchodníkům respektujícím právní předpisy i držitelům autorských práv a práv příbuzných značnou škodu a klame spotřebitele“<sup>24</sup>.

61. Druhý bod odůvodnění tedy odráží vůli zákonodárce Společenství učinit obsah celní úpravy slučitelným s běžným režimem ochrany práv duševního vlastnictví založeným, jak bylo připomenuto, na „užívání v obchodním styku“.

24 — Kurzívou doplňuji. V tomtéž smyslu druhý bod odůvodnění nařízení č. 1383/2003.

62. Jedná se skutečně o zabránění „uvádění na trh“ v Unii padělků a nedovolených napodobenin, nikoli o zákaz jejich tranzitu ještě před zjištěním, jaké bude jejich určení. Přiznání takového oprávnění držiteli údajně porušeného práva by představovalo ohrožení svobody právně dovoleného obchodu, o níž nařízení uvádí, že ji v každém případě hodlá zachovat, a přesahovalo by běžný obsah práv duševního vlastnictví.

Pouze tímto způsobem lze chápat existenci řízení o přijetí opatření celními orgány, které má za cíl umožnit „postupovat tak, aby mohl být zákaz řádně dodržován“, jak dále uvádí tento bod odůvodnění.

64. Jak společnost Philips, tak belgická a italská vláda tvrdily, že „fikce výroby“ je nezbytná pro použití nařízení z roku 1994 (a nového nařízení z roku 2003) na zboží ve vnějším tranzitu, uvedené v článku 1, a tedy k tomu, aby celní orgány mohly v případech, jako je tento, přijmout opatření. Jak už však bylo uvedeno, tento druh argumentů vychází ze směšování podmínek nezbytných pro přijetí opatření celních orgánů a přísnějších podmínek vyžadovaných k tomu, aby příslušný orgán dospěl ke konečnému závěru, že došlo k porušení duševního vlastnictví.

63. Jistě nelze pominout znění třetího bodu odůvodnění nařízení z roku 1994 („pokud jsou padělky nebo nedovolené napodobeniny a podobné výrobky dováženy ze třetích zemí, je důležité zakázat jejich propuštění do volného oběhu ve Společenství *nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla*“<sup>25</sup>). Tento třetí bod odůvodnění, zejména jeho poslední část, však nelze chápat nezávisle na výše uvedeném druhém bodu odůvodnění. Je-li totiž vykládán ve spojení s tímto druhým bodem odůvodnění, je zřejmé, že odkazuje na zákaz, který může příslušný orgán uložit, jestliže nakonec rozhodne, že došlo k porušení práva duševního vlastnictví, a to po zjištění, že zboží bude skutečně uváděno na trh v Unii.

65. Na druhé straně nelze zapomínat, že ochrana práv duševního vlastnictví se zakládá na zásadě teritoriality. Podle této zásady mohou držitelé zakázat neoprávněné užívání jejich práva pouze v těch státech, v nichž toto právo požívá ochrany<sup>26</sup>. Vzhledem k tomu, že tranzit nepředstavuje „užívání v obchodním

25 — Kurzívu doplňuji.

26 — Výše uvedený rozsudek IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, bod 22. Viz také mé stanovisko přednesené dne 14. září 2010 ve věci Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, probíhající před Soudním dvorem, body 106 a následující.

styku“, použití fikce výroby by představovalo významnou výjimku z této zásady teritoriality, což by rovněž z tohoto hlediska šlo nad rámec cílů celního nařízení<sup>27</sup>.

*C – Celkové vyznění předchozí judikatury nepodporuje „fikci výroby“*

66. Odpověď, kterou navrhuji poskytnout na otázku položenou ve věci Philips, je třeba uzavřít tím, že budu věnovat zvláštní pozornost dosavadní judikatuře v této oblasti, často dovolávané jedněmi i druhými v závislosti na jejich vlastních zájmech. Mám-li určitým způsobem předdeslat závěr tohoto oddílu, domnívám se, že tak zvaná „fikce výroby“ není slučitelná s nejnovější judikaturou v této

27 — Společnost Philips se dovolávala sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o reakci celních orgánů na nejnovější vývoj v oblasti padělání a pirátství ze dne 11. října 2005 [KOM(2005) 479 v konečném znění, s. 8, příloha III.1], v němž se uvádí, že „právní předpisy týkající se cel v EU jsou pro tuto oblast považovány za jedny z nejsilnějších na světě [...]. Díky kontrolám všech pohybů zboží, zejména během překládky, chrání celní orgány nejen EU, ale i další části světa, a zejména pak nejméně rozvinuté země, které jsou často cílem padělatelů“. Přesto je jisté, že ani z judikatury, ani z nyní platné právní úpravy nelze dovést možnost prostřednictvím rozšíření opatření přijímaných na hranici rozšířit striktně evropskou úpravu na třetí státy. V tomto smyslu viz Große Ruse-Khan, H. a Jaeger, T., „Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes“, *International review of intellectual property and competition law*, sv. 40 (2009), č. 5, s. 502 až 538.

oblasti, která vyplývá v podstatě z rozsudků Class International<sup>28</sup> a Montex Holdings<sup>29</sup>.

67. Soudní dvůr v roce 2005 ve věci Class International rozhodl, že směrnice 89/104 a nařízení č. 40/94 musejí být vykládány v tom smyslu, že majitel ochranné známky nemůže bránit pouhému vstupu původního zboží označeného touto ochrannou známkou, které nebylo dosud uvedeno na trh ve Společenství uvedeným majitelem nebo s jeho souhlasem, do Společenství v celním režimu vnějšího tranzitu nebo v celním režimu uskladňování v celním skladu. V takových případech by příslušelo majiteli ochranné známky předložit důkaz o okolnostech odůvodňujících výkon práva zákazu tím, že prokáže buď propuštění zboží, které není zbožím Společenství, označeného jeho ochrannou známkou, do volného oběhu, nebo nabídku, nebo prodej tohoto zboží, které s sebou nezbytně nesou jeho uvedení na trh ve Společenství.

68. Tato odpověď byla v souladu s již uvedeným rozsudkem Rioglass a Transreamar, v němž bylo uvedeno, že pouhý tranzit zboží neznamená jeho „uvedení na trh“ pro účely dosažení ochrany, kterou přiznává hmotněprávní úprava ochranných známek.

28 — Uvedený výše.

29 — Rozsudek ze dne 9. listopadu 2006 (C-281/05, Sb. rozh. s. I-10881; dále jen „rozsudek Montex“).

69. O rok později a ve stejném smyslu bylo v rozsudku Montex rozhodnuto, že čl. 5 odst. 1 a 3 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky může zakázat v členském státě, ve kterém je tato ochranná známka chráněna, tranzit zboží označeného ochrannou známkou a propuštěného do režimu vnějšího tranzitu s určením do jiného členského státu, ve kterém taková ochrana neexistuje, pouze v případě, že je toto zboží „předmětem aktu třetí osoby provedeného během jeho propuštění do režimu vnějšího tranzitu, který s sebou nezbytně nese jeho uvedení na trh v uvedeném členském státě tranzitu“.

70. Shrnuto, oba rozsudky jsou jednoznačné v závěru, že „užívání v obchodním styku“ je základní podmínkou pro poskytnutí ochrany práv duševního vlastnictví, a neponechávají žádný prostor pro dovolávanou tezi o „fikci výroby“. Je pravda, že se jedná o rozhodnutí vydaná při výkladu hmotněprávní úpravy v oblasti ochranných známek (směrnice 89/104 a nařízení č. 40/94) a netýkají se nařízení o přijímání opatření celními orgány. Nelze však zapomínat na to, že ustanovení těchto nařízení, jejichž výklad je tu předmětem sporu, se výjimečně dotýkají hmotněprávního rozsahu uvedených práv.

71. V tomto ohledu je třeba zmínit bod 40 rozsudku Montex, v němž se výslovně uvádí,

že „žádné ustanovení nařízení č. 3295/94 nezavádí nové kritérium pro ověření existence zásahu do práva z ochranných známek nebo pro určení, zda se jedná o užívání ochranné známky, které může být zakázáno z toho důvodu, že je na újmu tomuto právu“. Ve světle tohoto upřesnění judikaturou nemá dovolávaná „fikce výroby“ oporu v celním nařízení, neboť by znamenala nové vymezení práv duševního vlastnictví.

72. Existuje nicméně starší judikatura, která se navíc specificky vztahuje k celním nařízením, jejíž rozpor s judikaturou Class International a Montex není možné radikálně popřít, a které se široce dovolávali ti účastníci, kteří v této věci podporovali tezi o „fikci výroby“. Jedná se zejména o rozsudek Polo v. Lauren<sup>30</sup> z roku 2000 a rozsudek Montres Rolex z roku 2004<sup>31</sup>.

73. Jak v rozsudku Polo v. Lauren, tak v rozsudku Rolex totiž Soudní dvůr rozhodl, že celní nařízení z roku 1994 je použitelné na zboží, které není zbožím Společenství, jež se nachází v členském státě v situaci tranzitu do třetího státu, bez zvláštního odkazu na nezbytnost prokázat jeho určení pro trh Společenství.

<sup>30</sup> — Uvedený výše.

<sup>31</sup> — Rozsudek ze dne 7. ledna 2004, trestní řízení proti X (C-60/02, Recueil, s. I-651; dále jen „rozsudek Rolex“).

Zjevné rozdíly, které obě skupiny rozsudků vykazují, tak vysvětlují, proč byly často kritizovány pro jejich rozporný charakter<sup>32</sup>.

otázky, zda je zboží určeno pro území Unie, byla považována za relativně druhořadou.

74. K tomu je třeba předně uvést, že Soudní dvůr si byl tohoto nesouladu vědom, a proto se snažil objasnit, že závěry rozsudků *Class International* a *Montex* nejsou zpochybněny judikaturou předcházející těmto rozsudkům<sup>33</sup>.

76. Konečně je třeba zdůraznit, že rozsudek *Polo v. Lauren* přiznává značný význam nebezpečí podvodného vstupu padělků na unijní trh a dovozuje z toho, že tento tranzit „může mít dopad na vnitřní trh“<sup>34</sup>.

77. Bez ohledu na všechny tyto okolnosti je však nutno připustit určitý stupeň rozporu mezi oběma skupinami rozsudků. Pokud by měl mít tento nesoulad určitý význam, domnívám se, že názor Soudního dvora nejvěrněji odráží nejnovější rozsudky (*Class International* a *Montex*).

75. Dále je třeba brát v úvahu, že první dva rozsudky byly zaměřeny na témata jako je platnost celního nařízení a jeho právní základ (ve věci *Polo v. Lauren*) a existence trestního *lex previa* ve věci *Rolex*, přičemž analýza

78. V každém případě jsem toho názoru, že nejasnost vzniklá při výkladu této série rozsudků vyplývá z valné části z toho, že Soudní dvůr dosud přizpůsoboval své odpovědi předpisu dovolávanému v každé předběžné otázce, aniž nutně bral zřetel na předmět sporu, v jehož rámci taková otázka vstala.

32 — Vrins, O. a Schneider, M., „Trademark use in transit: EU-phony or cacophony?“, *Journal of IP Law and Practice*, 2005, sv. 1, č. 1, s. 45 a 46.

33 — V tomto ohledu zejména viz body 35 až 40 rozsudku *Montex* a body 38 až 45 stanoviska generálního advokáta Poiarese Madura v téže věci, předneseného dne 4. července 2006, v němž je problém vysvětlen obsáhleji a o to jasnějším způsobem. Ve věci *Class International* není výslovně tento problém zmiňován, pravděpodobně proto, že vzhledem k tomu, že se jednalo o paralelní dovoz původního zboží, nebylo celní nařízení jednoduše použitelné (čl. 1 odst. 4 nařízení č. 3295/94 a článek 3 nařízení č. 1383/2003). Již uvedené stanovisko generálního advokáta Jacobse v této věci však přesto obsahuje odkaz na rozsudek *Polo v. Lauren* s vysvětlením, že byl vydán v odlišném kontextu (bod 34).

79. Věci, které jsou nyní předloženy Soudnímu dvoru, vyzývají k objasnění, za jakých

34 — Bod 34 výše uvedeného rozsudku *Polo v. Lauren*.

okolností je třeba použít každé z těchto ustanovení, a k upřesnění podmínek nezbytných pro překonání meze, která odůvodňuje postup celních orgánů na jedné straně a (obvykle soudní) rozhodnutí o porušení práva na druhé straně<sup>35</sup>.

tohoto členského státu rozhodl, zda porušuje dotyčné právo duševního vlastnictví.

## VII – Analýza předběžné otázky ve věci Nokia

### D – Závěr

80. Ve světle výše uvedených úvah navrhuji odpovědět na otázku položenou Rechtbank tak, že čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení č. 3295/94 nelze vykládat v tom smyslu, že orgán (v tomto případě soud) členského státu, na který se podle článku 7 uvedeného nařízení obrátil držitel práva duševního vlastnictví, nemusí vzít v úvahu, že dotčené zboží se nachází v dočasném uskladnění nebo tranzitu, tudíž ani v tom smyslu, že tento orgán může vycházet z fikce, že toto zboží bylo vyrobeno v tomtéž členském státě, aby na základě práva

### A – Úvodní poznámky

81. Jak bylo uvedeno, na rozdíl od případu, jehož zkoumání jsme ukončili, ve věci Nokia pokládá Court of Appeal otázku v rámci řízení, v němž je napadána legalita rozhodnutí britského celního orgánu zadržet určité zboží v situaci tranzitu.

82. Po formální stránce je předběžná otázka položena jako otázka výkladu pojmu „padělky“ obsaženého v čl. 2 odst. 1 písm. a) nového nařízení č. 1383/2003: „zboží včetně jeho obalu označené neoprávněně ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh zboží, nebo která nemůže být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena, a tím porušuje práva držitele příslušné ochranné známky podle práva Společenství, jak stanoví

35 — Jak vysvětlím při analýze věci Nokia, je podle mého názoru zřejmé, že tato mez nemůže být shodná a že předběžné přijetí opatření celních orgánů může být založeno na pouhém „neúplném důkazu“, více či méně podloženém, avšak bez nutnosti prokázat, že zboží bude uváděno na trh v Unii, neboť to by již znamenalo téměř konečné určení, že došlo k porušení, což je vyžadováno jen v případech, jako je nyní zkoumaná věc (Philips).

nařízení Rady (ES) č. 40/94 [...], nebo podle právních předpisů členského státu, ve kterém je podána žádost o přijetí opatření celních orgánů“.

83. Soudnímu dvoru tak přísluší objasnit, zda toto ustanovení vytváří autonomní pojem padělků, oddělený od hmotněprávní úpravy pro účely přijetí opatření celních orgánů.

84. Domnívám se, že odkaz obsažený v tomto ustanovení na hmotněprávní úpravu v oblasti ochranných známek, přestože je uveden výrazem „tím“<sup>36</sup>, je nepodmíněný, a v důsledku toho nelze přisvědčit tezi o „autonomním pojmu“, uváděné některými účastníky. K tomu, aby existovala „padělaná ochranná známka“ pro účely nařízení č. 1383/2003, je třeba prokázat, že dotyčné výrobky jsou určeny pro trh Evropské unie. V opačném případě zboží v tranzitu nesplňuje podmínku „užívání v obchodním styku“, kterou vyžaduje jak nařízení č. 40/94, tak vnitrostátní předpisy o ochranných známkách.

36 — „De ce fait“ ve francouzském znění; „thereby“ v anglickém znění; „og som derved“ v dánském; „und damit“ v německém; „e que pertanto“ v italském; „die zodoende“ v nizozemském; „por esse motivo“ v portugalském; „ja joka siten“ ve finském; „och som därigenom“ ve švédském znění.

85. Jak bylo patrné v předcházející věci, tuto podmínku nelze obejít, jestliže jde o potvrzení – soudní nebo jinou cestou – existence porušení práva k ochranné známce v řízení ve věci samé. V projednávané věci jde tedy o to vyjasnit, zda je nezbytné prokázat její splnění rovněž v případné předchozí fázi přijetí opatření celních orgánů.

86. Tento posledně zmíněný názor založený na článku 2 nařízení č. 1383/2003 uplatnily britské celní orgány, když odmítly přijmout opatření proti zboží v tranzitu, protože neexistovaly věrohodné důkazy, že zboží bude určeno pro unijní trh.

87. Pokud však jde o to objasnit, co jsou „padělků“ *pro účely nařízení* nebo, což je totéž, jaké okolnosti musejí být dány, aby celní orgány mohly přijmout opatření, jeví se jako zřejmé, že článek 2 nařízení č. 1383/2003, na který se soustředí předběžná otázka, nemůže být analyzován izolovaně.

88. Domnívám se naopak, že je třeba zohlednit obzvláště článek 1 téhož nařízení, který vymezuje jeho působnost, a články 4 a 9, v nichž jsou upřesněny podmínky přijetí opatření celních orgánů. Jak dále uvidíme, ve všech těchto ustanoveních se používá jako

kritérium pro přijetí takových opatření pojem „podezření“<sup>37</sup>.

na možnost celních orgánů přijmout opatření, pokud mají „podezření“, že zboží ve kterékoli celní situaci „porušuje“ právo duševního vlastnictví.

89. Kromě toho rozšiřující a izolovaný výklad článku 2 použitého jako jediné relevantní ustanovení pro stanovení možnosti postupu celních orgánů by byl obtížně slčitelný s cíli nařízení a s pravomocemi, které přiznává těmto orgánům, jakož i s judikaturou existující v této oblasti<sup>38</sup>.

*B – Články 1, 4 a 9 nařízení zavádějí specifické kritérium pro odůvodnění přijetí opatření: „podezření“ z porušování*

91. Jak bylo výše uvedeno, nařízení č. 1383/2003 (a před ním nařízení č. 3295/94) jasně odlišuje mezi fází přijetí opatření celních orgánů a fází věcného určení, že došlo k porušení. První z nich je typicky správní, preventivní fáze, zatímco druhá je obvykle soudního charakteru a v každém případě zahrnuje rozhodnutí ve věci samé, obvykle konečné.

90. Na rozdíl od článku 2, který se omezuje na definici toho, co se „pro účely nařízení“ rozumí zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví, články 1, 4 a 9 výslovně odkazují

37 — „Dostatečné důvody pro podezření“ v článku 4; „pokud má celní úřad [...] za prokázáno, že zboží [...] je podezřelé“ v článku 9.

38 — K dosažení cílů nařízení není nezbytné, jak navrhuje INTA, použít tak zvanou „fikci výroby“, tezi, kterou jsem již měl příležitost analyzovat v předchozí věci a která se mi ani v tomto kontextu nezdá být obhajitelná. Ve skutečnosti jediným ustanovením nařízení č. 1383/2003, které by případně mohlo představovat základ uvedené fikce, je článek 10, kolizní norma, která se navíc, jak vyplývá z názvu kapitoly III nařízení, použije na rozhodnutí ve věci samé, a nikoli na podmínky pro přijetí opatření celních orgánů, jež jsou zde předmětem sporu.

92. Stejným způsobem, jakým nařízení svěří rozhodnutí v každé z těchto fází odlišnému orgánu, tak je také podřizuje různým podmínkám, přísnějším v případě rozhodnutí ve věci samé, neboť to jediné může vyústit v zákaz užívání dotyčné ochranné známky



v obchodním styku v Unii<sup>39</sup>. Naopak opatření přijímaná celními orgány jsou dočasná a mají předběžný charakter, a proto je logické, že mez, která umožňuje použít tento postup, je stanovena na nižší úrovni náročnosti.

bude přerušen v důsledku jeho vlastního jednání nebo opomenutí, nebo v případě, že se dodatečně zjistí, že dotyčné zboží neporušuje právo duševního vlastnictví (čl. 6 odst. 1). „Předpokládané místo určení“ zboží, stejně jako další informace, jako je například „plánované datum dodání nebo odeslání zboží“, je třeba v žádosti uvést pouze „pro orientaci, jsou-li držitelům práva známy“.

93. Pouze tak lze vysvětlit, že čl. 5 odst. 5 nařízení č. 1383/2003, v němž se vyčerpávajícím způsobem upravuje obsah žádosti o přijetí opatření celních orgánů, pouze vyžaduje, aby žádost obsahovala „veškeré potřebné informace, aby dotyčné zboží mohlo být celními orgány snadno rozpoznáno“, a zejména „zvláštní informace, které držitel práva může mít ohledně druhu nebo charakteru podvodu“<sup>40</sup>.

95. Jde tedy o to vymezit podezřelé zboží a zajistit, aby žádost měla určitý stupeň vážnosti, pochopitelně ne ještě o určení, že došlo k porušení dovolávaného práva. Kdyby zákonodárce hodlal požadovat již v tomto stádiu přesvědčivé důkazy o existenci porušení práva (byť potenciálního), byl by to učinil výslovným způsobem.

94. Současně toto ustanovení po žadateli vyžaduje „*důkaz*, že [...] je držitelem práva k dotyčnému zboží“, a ukládá mu učinit prohlášení, že přijímá odpovědnost vůči dotčeným osobám v případě, že postup přijetí opatření

*C – Celní orgány nemohou předjímat smysl budoucího rozhodnutí ve věci samé*

39 — V tomto smyslu Vrins a Schneider zdůrazňují, že předmět čl. 1 odst. 1 nařízení z roku 2003 nelze směřovat s předmětem článku 16 téhož nařízení: „jestliže první z nich stanoví podmínky pro postup celních orgánů v případě podezření, že zboží porušuje právo duševního vlastnictví, druhý z nich stanoví, že po určení takového porušení, po přijetí opatření celních orgánů podle článku 9 a na závěr řízení stanoveného v článku 13, nebude zboží propuštěno do volného oběhu ani nebude moci vstoupit na trh Unie nebo se jednoduše dostat do oběhu“ (Vrins, O. a Schneider, M., *Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU*, Oxford University Press, 2006, s. 73).

40 — Kurzívu doplňuji.

96. Kromě toho je zřejmé, že celním orgánům nepřísluší rozhodovat konečným způsobem, zda došlo k porušení práv duševního vlastnictví. Pokud bychom z článku 2 dovolovali, že nařízení vyžaduje stejnou úroveň důkazu porušení pro celní zadržení zboží a pro jeho konečné stažení mimo obchodní toky

nebo zničení, rozhodnutí celních orgánů by již určitým způsobem předjímalo výsledek řízení ve věci, které může případně proběhnout později a rozhodne v něm odlišný orgán.

*D – Nadměrné požadavky na dokazování by mohly učinit zbytečnou šíři působnosti nařízení*

97. Předběžná kontrola nemůže být v konečném důsledku podmíněna přesvědčivým důkazem porušení práva duševního vlastnictví. Jako předběžné opatření má dočasný charakter (nejvýše na deset dní) a bývá přirozeně přijímáno na základě předběžných informací nebo „podezření“<sup>41</sup>.

98. Tento druh požadavků v oblasti dokazování by mohl v praxi zabránit přijetí jakéhokoli druhu předběžných opatření proti zboží v situaci vnějšího tranzitu, a to navzdory tomu, že je výslovně zahrnuto do působnosti nařízení.

99. Vývoj celních předpisů představuje nejjasnější důkaz významu, který zákonodárce Společenství připisuje pokrytí všech celních situací, v nichž se mohou nacházet padělky nebo nedovolené napodobeniny<sup>42</sup>. Článek 1 nařízení č. 1383/2003 tak zahrnuje do své působnosti jak zboží, jež je navrženo k propuštění do volného oběhu, režimu vývozu nebo zpětného vývozu, tak zboží, které je odhaleno, když vstupuje na území Unie nebo je opouští, zpětně vyvážené zboží, které podléhá oznamovací povinnosti, zboží umístěné do svobodného pásma nebo celního skladu a zboží umístěné v režimu s podmíněným osvobozením od cla. Podle čl. 84 odst. 1 písm. a) celního kodexu Společenství tento režim s podmíněným osvobozením od cla

41 — Stejně jako v této fázi nelze vyžadovat jednoznačný důkaz o určení zboží, také se nezdá, že by celní orgány měly v tomto kontextu ověřovat, zda jsou splněny ostatní podmínky, které hmotněprávní úprava vyžaduje pro poskytnutí ochrany právu a které někdy vyžadují poměrně komplexní skutkovou a právní analýzu. Pomysleme například na „nebezpečí záměny“, prvek, který se vyskytuje v hmotněprávní úpravě ochranných známek, ale není obsažen v článku 2 nařízení č. 1383/2003, pravděpodobně s cílem předejít tomu, aby břemeno prokázat v této fázi jeho existence nesly celní orgány. K rozdílu v definici padělků v celních předpisech a v hmotněprávní úpravě ochranných známek viz Hezewijk, J. K., uvedené dílo, s. 785 a násl.; a Vrins, O., a Schneider, M., *Enforcement...*, uvedené dílo, s. 97.

42 — K tomuto bodu viz Lois Bastida, F., „El Reglamento (CE) n° 1383/2003, de lucha contra la piratería en materia de propiedad intelectual“, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, sv. XXIV (2003), s. 1228.

zahrnuje mimo jiné vnější tranzit, uskladňování v celním skladu a dočasné použití.

třeba ji vykládat způsobem, který umožňuje jejich náležité použití.

100. Tento druh celního režimu může být podvodně použit jako nástroj k dodání zboží, u něhož je usilováno o protiprávní uvádění na trh v Unii, jelikož nic nenutí příjemce zpočátku uvést jeho určení, a dokonce ani odhalit jeho totožnost.

103. Jak vyplývá z jeho názvu, nařízení upravuje jak „přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví“, tak „opatření, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo“.

101. Pokud by s ohledem na obtíže s dokazováním, které tento druh situací vytváří, nebylo podezření z nesrovnalostí dostatečné k přijetí předběžných opatření celních orgánů, pozbyla by účelu šíře, v níž článek 1 nařízení vymezuje svoji působnost, a zvýšilo by se nebezpečí zneužití režimů s podmíněným osvobozením od cla s cílem vyhnout se zajištění zboží.

104. U druhého druhu opatření je nutné zjištění, že zboží je „padělkem“ nebo „nedovolenou napodobeninou“ ve smyslu článku 2. Jak už jsem měl příležitost uvést v souvislosti s věcí Philips, je pro tyto účely třeba použít kritéria obsažená v hmotněprávní úpravě týkající se ochranných známek a jiných práv duševního vlastnictví. Odkaz, který na ni činí článek 2, je tudíž třeba chápat v tomto smyslu.

E – *Nařízení zavádí kritérium „podezření“*

102. Ve světle výše uvedených úvah se domnívám, že definice „padělků“ obsažená v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1383/2003 představuje podpůrný prvek pro použití ostatních ustanovení celního nařízení a je

105. Naopak k tomu, aby celní orgány mohly přijmout opatření proti určitému zboží, stačí, bude-li toto zboží „podezřelé“ z naplnění definičních znaků obsažených v článku 2, včetně těch, které vyplývají z hmotněprávní úpravy, na kterou toto ustanovení odkazuje. Nařízení ani judikatura nic víc nevyžaduje.

106. Problémem však je, že pojem „podezření“ je v tomto kontextu vnitřně spjat se skutkovými okolnostmi. „Podezření“ nepochybně nelze chápat jako nepopíratelná zjištění, je

ale třeba vyloučit, aby toto kritérium vedlo k naprosto svévolnému postupu celních orgánů<sup>43</sup>.

právní fikci, zboží se fyzicky nachází na území Unie.

107. Z tohoto důvodu se domnívám, že k tomu, aby celní orgány mohly oprávněně přijmout opatření proti zboží v situaci tranzitu podléhajícímu jeho kontrole, musejí mít k dispozici alespoň „neúplný důkaz“, tedy nějakou indicii toho, že toto zboží skutečně může porušovat právo duševního vlastnictví.

110. Na základě fikce tak zboží v režimu vnějšího tranzitu nepodléhá dovozním clům ani ostatním obchodněpolitickým opatřením, jako kdyby bývalo nevstoupilo na území Unie. Jak však jasně uvádí rozsudek Polo v. Lauren, tento tranzit „není činností stojící mimo vnitřní trh“<sup>44</sup>. V konečném důsledku jde o zhodnocení, zda toto nebezpečí dosahuje míry, která dovoluje označit nějaké zboží za „podezřelé“ z porušení práva duševního vlastnictví.

108. V konkrétním případě zboží v tranzitu je určení zboží jisté tím nejobtížnějším prvkem, který je v této fázi třeba prokázat.

109. Pro tento účel je při posuzování tohoto „podezření“ třeba zohlednit obzvláště nebezpečí podvodného vstupu zboží na unijní trh. Navzdory veškerým opatřením, která vyplývají ze systému kontroly Společenství, nebezpečí existuje, neboť nelze zapomínat, že ačkoli režim externího tranzitu sám spočívá na

111. I když neusilujeme o úplnost, okolnosti, jako je nepřiměřená délka trvání situace tranzitu, druh a počet použitých dopravních prostředků, větší či menší obtížnost při zjištění totožnosti odesílatele zboží nebo nedostatek informací o jeho fyzickém určení nebo jeho příjemci, by mohly za určitých okolností podpořit důvodné podezření, že zboží, které samotné budí zdání „padělku“ nebo

43 — Samotné celní předpisy tento odkaz na podezření někdy upřesňují: článek 4 nařízení z roku 2003 například hovoří o tom, že „[celní orgány] získají dostatečné důvody pro podezření“ a článek 4 nařízení č. 3295/94 odkazuje na situaci, v níž „je celnímu úřadu [...] zřejmé, že zboží jsou padělky nebo nedovolené napodobeniny“. Obě ustanovení odkazují na první opatření celních orgánů, předcházející žádosti držitele práva.

44 — Bod 34. Z tohoto důvodu prohlásil generální advokát Ruiz-Jarabo Colomer, že uvedená fikce „nesmí být rozšiřována nad rámec oblasti, pro kterou byla vytvořena“ (stanovisko přednesené dne 16. prosince 1999 ve věci Polo v. Lauren, bod 21). Podle mého názoru však tato okolnost nemůže vést k nahrazení fikce úplným postavením zboží v tranzitu na roven zboží propuštěnému do volného oběhu nebo vyrobenému v Unii.

„nedovolené napodobeniny“, bude uvedeno na unijní trh.

112. Shrnuto, navrhuji odpovědět Court of Appeal of England and Wales tak, že proti zboží označenému ochrannou známkou Společenství, které není zbožím Společenství

a které podléhá kontrole ze strany celních orgánů v členském státě a nachází se v tranzitu z třetího státu do jiného třetího státu, mohou být ze strany těchto celních orgánů přijata opatření za předpokladu, že existují dostatečné důvody pro podezření, že se jedná o padělky, a zejména že toto zboží bude uvedeno na trh v Evropské unii, buď v souladu s celním režimem, nebo v důsledku nezákonného přesměrování, ačkoli o uvedeném určení neexistují důkazy.

## VIII – Závěry

113. Navrhuji proto Soudnímu dvoru, aby odpověděl takto:

*A – Na předběžnou otázku Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (věc C-446/09)*

„Článek 6 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření týkající se vstupu zboží porušujícího určitá práva duševního vlastnictví na území Společenství a jeho vývozu a zpětného vývozu z tohoto území, nelze vykládat v tom smyslu, že soud členského státu, na který se podle článku 7 uvedeného nařízení obrátil držitel práva duševního vlastnictví, nemusí vzít v úvahu, že dotčené zboží se nachází v dočasném uskladnění nebo tranzitu, tudíž ani v tom

smyslu, že má vycházet z fikce, že zboží bylo vyrobeno v tomtéž členském státě, aby na základě práva tohoto členského státu rozhodl, zda porušuje dotyčné právo duševního vlastnictví.“

*B – Na předběžnou otázku Court of Appeal of England and Wales (věc C-495/09)*

„Proti zboží označenému ochrannou známkou Společenství, které není zbožím Společenství a které podléhá kontrole ze strany celních orgánů v členském státě a nachází se v tranzitu z třetího státu do jiného třetího státu, mohou být ze strany těchto celních orgánů přijata opatření za předpokladu, že tyto orgány disponují dostatečnými indiciemi pro podezření, že se jedná o padělky, a zejména že toto zboží bude uvedeno na trh v Evropské unii, buď v souladu s celním režimem, nebo v důsledku nezákonného přesměrování.“