Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MACIEJE SZPUNARA
přednesené dne 28. března 2019[1]

Věc C-172/18

AMS Neve Ltd,
Barnett Waddingham Trustees,
Mark Crabtree
proti
Heritage Audio SL,
Pedro Rodríguez Arribas

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací soud (Anglie a Wales) (občanskoprávní úsek), Spojené království])

„Řízení o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie – Soudní příslušnost – Žaloba pro porušení práv – Území, na kterém došlo k porušení práv nebo kde k němu hrozí dojít – Reklamy a nabídky k prodeji zobrazované na internetových stránkách“

I. Úvod

1. V této žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce je Soudní dvůr vyzván, aby v podstatě rozhodl, zda, a případně za jakých podmínek, v souladu s čl. 97 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009[2] může být subjekt, který se dopustil údajného protiprávního jednání, které spočívá v reklamě a v nabídce k prodeji výrobků označených ochrannou známkou Evropské unie na internetových stránkách, žalován u soudů členského státu, na jehož území se nachází podnikatelé a spotřebitelé, na které se zaměřuje tato internetová stránka.

2. V podstatě navrhuji Soudnímu dvoru zlatou střední cestu, která odpovídá na výzvy vyplývající z charakteristiky systému ochranných známek Evropské unie zavedeného nařízením č. 207/2009 a která zohledňuje specifika obchodování on-line. Konkrétněji mě má analýza dovede k úvaze, že právě skutečnost, že se internetová stránka zaměřuje na spotřebitele a podnikatele jednoho členského státu, umožňuje založit příslušnost soudů pro ochranné známky Evropské unie na základě čl. 97 odst. 5 tohoto nařízení.

1 – Původní jazyk: francouzština.
2 – Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

II. Právní rámec

3. V žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce se předkládající soud dovolává jednak ustanovení nařízení č. 207/2009, ve znění nařízení (EU) 2015/2424[3], a jednak nařízení (EU) č. 1215/2012[4], které nahradilo nařízení (ES) č. 44/2001[5].

4. Žalobci v původním řízení podali své žaloby pro porušení práv dne 15. října 2015. Zatímco ustanovení nařízení č. 1215/2012 byla použitelná od 10. ledna 2015, ustanovení nařízení 2015/2424 byla v zásadě použitelná až ode dne 1. října 2017. Proto budu v tomto stanovisku odkazovat na ustanovení nařízení č. 207/2009 a č. 1215/2012. Kromě toho z článku 80 posledně uvedeného nařízení vyplývá, že všechny odkazy v nařízení č. 207/2009 na nařízení č. 44/2001 se považují za odkazy na nařízení č. 1215/2012.

5. Článek 94 odst. 1 a odst. 2 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanoví:

„1. Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se pro řízení ve věcech ochranných známek [Evropské unie] a přihlášek ochranných známek [Evropské unie] i pro řízení ve věcech současně nebo následně podaných žalob týkajících se ochranných známek [Evropské unie] a národních ochranných známek ustanovení nařízení [č. 1215/2012].

2. Pokud jde o řízení na základě žalob a protinávrhů uvedených v článku 96:

a) nepoužijí se článek [4, článek 6, čl. 7 body 1 až 3 a 5 a článek 31 nařízení č. 1215/2012];“

6. Článek 95 odst. 1 tohoto nařízení stanoví:

„Členské státy určí na svém území co nejomezenější počet soudů prvního a druhého stupně (dále jen ‚soudy pro ochranné známky [Evropské unie]‘) plnící funkce svěřené jim tímto nařízením.“

7. Článek 96 uvedeného nařízení stanoví:

„Soudy pro ochranné známky [Evropské unie] mají výlučnou příslušnost:

a) ve věcech všech žalob pro porušení, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení ochranné známky [Evropské unie];

[…]“

8. V článku 97 odst. 1 a 5 uvedeného nařízení se stanoví:

„1. S výhradou ustanovení tohoto nařízení, jakož i ustanovení nařízení [č.1215/2012] použitelných podle článku 94, se řízení na základě žalob a protinávrhů uvedená v článku 96 vedou před soudy členského státu, na jehož území má žalovaný své bydliště, nebo, nemá-li bydliště na území některého členského státu, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku.

[…]

3 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení č. 207/2009 a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21).

4 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).

5 – Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001, L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42).

5. Řízení na základě žalob a protinávrhů uvedených v článku 96, s výjimkou žalob na určení, že nedochází k porušení ochranné známky [EU] mohou být rovněž vedena před soudy členského státu, na jehož území k porušení došlo nebo hrozí dojít […]“

9. Článek 98 nařízení č. 207/2009 stanoví:

„1. Soud pro ochranné známky [Evropské unie], jehož pravomoc je dána podle čl. 97 odst. 1 až 4, má příslušnost ve věcech:

a) porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu;

[…]

2. Soud pro ochranné známky [Evropské unie], jehož příslušnost je dána podle čl. 97 odst. 5, má příslušnost pouze ve věcech jednání, k nimž došlo nebo hrozí, že k nim dojde na území toho členského státu, kde má tento soud sídlo.“

III. Skutkové okolnosti sporu v původním řízení

10. Společnost AMS Neve Ltd je společností se sídlem ve Spojeném království, jež vyrábí a uvádí na trh audiofonická zařízení. Mark Crabtree je jednatelem společnosti AMS Neve. M. Crabtree je spolu se společností Barnett Waddingham Trustees (dále jen „BW Trustees“), rovněž se sídlem ve Spojeném království, majitelem unijní ochranné známky, jakož i dalších dvou národních ochranných známek zapsaných ve Spojeném království. Společnost AMS Neve je výhradním držitelem koncese na tyto tři ochranné známky.

11. Heritage Audio SL je společností se sídlem ve Španělsku, která na trh uvádí audiofonická zařízení. Pedro Rodríguez Arribas s bydlištěm ve Španělsku je jediným jednatelem společnosti Heritage Audio.

12. Dne 15. října 2015 společnosti AMS Neve a BW Trustees a M. Crabtree (dále jen „žalobci v původním řízení“) podali proti společnosti Heritage Audio a proti P. Rodríguez Arribasovi (dále jen „žalovaní v původním řízení“) u Intellectual Property and Enterprise Court (soud pro duševní vlastnictví a podnikání, Spojené království, dále jen „IPEC“) žaloby pro porušení ochranné známky Evropské unie a dvou národních ochranných známek zapsaných ve Spojeném království.

13. V rámci tohoto řízení žalobci v původním řízení vytkli žalovaným v původním řízení, že spotřebitelům ve Spojeném království nabízeli k prodeji napodobeniny výrobků společnosti AMS Neve s označeními, která jsou stejná jako ochranná známka Evropské unie a dotčené národní ochranné známky nebo jsou jim podobná, případně na tato označení odkazovali. Žalobci v původním řízení v tomto ohledu odkázali na obsah internetových stránek společnosti Heritage Audio a její účty na Facebooku a Twitteru, na fakturu vystavenou společností Heritage Audio jednotlivci s bydlištěm ve Spojeném království, na korespondenci mezi společností Heritage Audio a obchodem ve Spojeném království týkající se případných dodávek audiofonických zařízení, jakož i na obsah rozhovoru mezi advokátem žalobců v původním řízení a zástupcem společnosti SX Pro, která je ve Spojeném království distributorem výrobků žalovaných v původním řízení.

14. Pokud jde o internetové stránky společnosti Heritage Audio, žalobci v původním řízení předložili screenshot stránky zobrazující nabídky k prodeji audiofonických zařízení, která nesou označení totožná s dotčenou ochrannou známkou Evropské unie nebo jí podobná. Upozornili rovněž na skutečnost, že obsah těchto stránek je vyhotoven v anglickém jazyce a že část této stránky nazvaná „Where to

buy“ („Kde koupit“) obsahuje seznam distributorů v různých zemích, a to včetně společnosti SX Pro ve Spojeném království. Kromě toho podle podmínek prodeje zveřejněných na uvedených internetových stránkách společnost Heritage Audio akceptuje objednávky ze všech unijních členských států.

15. Žalovaní v původním řízení zpochybnili tvrzení, že došlo k reklamě, nabídce k prodeji, prodeji nebo poskytnutí jakéhokoli výrobku ve Spojeném království, a uvedli, že části internetové stránky, na které odkazují žalobci v původním řízení, jsou „zastaralé“.

16. Následně IPEC uznal svoji příslušnost pro rozhodování o žalobách týkajících se národních ochranných známek zapsaných ve Spojeném království. Tento soud konstatoval, že ačkoli mají žalovaní v původním řízení sídlo ve Španělsku, mohou být žalováni podle čl. 7 bodu 2 nařízení č. 1215/2012 u soudu místa, kde došlo ke škodní události z důvodu jejich deliktního jednání, a pokud jde o dotčená vnitrostátní práva duševního vlastnictví, soud uvedl, že místem, kde došlo ke škodní události, je místo, kde tato práva existují.

17. IPEC konstatoval, že naproti tomu není příslušný k rozhodování o žalobě pro porušení práv z ochranné známky Evropské unie. IPEC se zaměřil na internetové stránky společnosti Heritage Audio a na čl. 97 odst. 5 nařízení č. 1215/2012, což je ustanovení, kterého se dovolávají žalobci v původním řízení, a konstatoval, že pouze soudy členského státu, na jehož území žalovaní v původním řízení přijali opatření k vyobrazení dotčených označení na internetových stránkách nebo v tomto smyslu přijali rozhodnutí, mají pravomoc posuzovat žaloby pro porušení práv z ochranné známky Evropské unie.

18. Žalobci v původním řízení podali proti rozhodnutí IPEC odvolání ke Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací soud (Anglie a Wales) (občanskoprávní úsek), Spojené království].

IV. Předběžné otázky a řízení před Soudním dvorem

19. Za těchto okolností se Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací soud (Anglie a Wales) (občanskoprávní úsek)] rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„Pokud podnik, založený a mající sídlo v členském státě A, přijal opatření na území tohoto státu spočívající v reklamě a nabídce k prodeji výrobků nesoucích označení, které je totožné s ochrannou známkou Evropské unie, prostřednictvím internetové stránky zaměřující se na podnikatele a spotřebitele v členském státě B:

i) je soud pro ochranné známky Evropské unie členského státu B příslušný rozhodovat o žalobě pro porušení práv k ochranné známce Evropské unie z důvodu této reklamy a nabídky výrobků k prodeji na tomto území?

ii) pokud ne, jaká jiná kritéria musí zohlednit tento soud pro ochranné známky Evropské unie za účelem určení, zda je příslušný rozhodnout o takové žalobě?

iii) jestliže k odpovědi na otázku ii) výše je potřeba, aby soud pro ochranné známky Evropské unie určil, zda podnik učinil aktivní opatření v členském státě B, jaká kritéria musí být zohledněna při rozhodování, zda podnik taková aktivní opatření učinil?“

20. Písemná vyjádření předložili účastníci původního řízení, německá vláda, jakož i Evropská komise. Účastníci původního řízení a Komise se zúčastnili jednání, které se konalo dne 17. ledna 2019.

V. Analýza

21. První otázkou se předkládající soud táže, zda skutečnost, že žalovaný, založený a sídlící v členském státě A, přijal opatření na území tohoto členského státu za účelem reklamy a nabídky k prodeji výrobků nesoucích označení totožné s ochrannou známkou Evropské unie prostřednictvím internetové stránky zaměřené jak na podnikatele, tak spotřebitele členského státu B, postačuje ke stanovení příslušnosti soudů členského státu B k rozhodování o žalobě pro porušení práv na základě čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009. V rámci druhé a třetí předběžné otázky, které byly položené pro případ, že odpověď na první otázku bude záporná, se předkládající soud táže na kritéria umožňující stanovit příslušnost soudů členského státu B v situaci popsané výše. Tyto tři otázky posoudím společně. Z mojí analýzy první otázky vyplyne, že bez dalších výhrad nepostačují kritéria uvedená předkládajícím soudem v této otázce ke stanovení příslušnosti podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

22. Z žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce vyplývá, že předkládající soud má zejména pochybnosti o tom, zda IPEC ve svém rozhodnutí správně použil některé úvahy uvedené v rozsudku Coty Germany[6] a v rozsudku Wintersteiger[7] na situaci v projednávané věci.

23. Předkládající soud uznává, že z judikatury Soudního dvora vyplývá, že místo uvedené v čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 je místem, kde došlo k aktivnímu jednání subjektu, který se dopustil protiprávního jednání. Předkládající soud tak nezpochybňuje úvahy uvedené Soudním dvorem v rozsudku Coty Germany[8] ani skutečnost, že je lze vztáhnout i na takové okolnosti, jaké nastaly v projednávané věci. Naproti tomu předkládající soud uvádí, že jak vyplývá zejména z rozsudků Pammer a Pammer a Hotel Alpenhof[9] a L'Oréal a další[10], v prostředí internetu nabídka prodeje výrobků nesoucích označení totožných nebo podobných s ochrannou známkou Evropské unie na internetových stránkách, které se zaměřují na spotřebitele členského státu, představuje užívání tohoto označení v tomto členském státě ve smyslu článku 9 nařízení č. 207/2009 a aktivní jednání na území tohoto státu ve smyslu čl. 97 odst. 5 tohoto nařízení.

24. Kromě toho předkládající soud upozorňuje, že Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) v nedávném rozsudku[11] rozhodl, že výklad nařízení (ES) č. 864/2007[12] Soudním dvorem ve výše uvedeném rozsudku Nintendo[13] je použitelný na čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Předkládající soud má přitom pochybnosti ohledně přenositelnosti úvah uvedených v tomto rozsudku na skutkový stav v původním řízení.

25. Diskuse mezi účastníky řízení se zaměřuje na použití úvah uvedených ve výše zmíněných rozsudcích na skutkové okolnosti projednávané věci. Žalobci v původním řízení a německá vláda jsou toho názoru, že je třeba odpovědět na první otázku kladně, zatímco žalovaní v původním řízení a Komise, kteří upřednostňují výklad čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 ve světle rozsudků Nintendo[14] a Wintersteiger[15], mají za to, že zaměření na podnikatele a spotřebitele členského státu prostřednictvím reklamy a nabídky k prodeji na internetových stránkách samo o sobě nezakládá příslušnost soudů tohoto členského státu podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

6 – Rozsudek ze dne 5. června 2014 (C-360/12, EU:C:2014:1318).
7 – Rozsudek ze dne 19. dubna 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).
8 – Rozsudek ze dne 5. června 2014 (C-360/12, EU:C:2014:1318).
9 – Rozsudek ze dne 7. prosince 2010 (C-585/08 a C-144/09, EU:C:2010:740).
10 – Rozsudek ze dne 12. července 2011 (C-324/09, EU:C:2011:474).
11 – Rozsudek ze dne 9. listopadu 2017 označený „Parfummarken" (BGH IZR 164/16).
12 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Úř. věst. 2007, L 199, s. 40).
13 – Rozsudek ze dne 27. září 2017 (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724).
14 – Rozsudek ze dne 27. září 2017 (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724).
15 – Rozsudek ze dne 19. dubna 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

26. S ohledem na pochybnosti předkládajícího soudu a argumenty účastníků řízení zahájím svou analýzu některými obecnými úvahami nad čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 a jeho doslovným, systematickým a teleologickým výkladem. Poté ve světle těchto obecných úvah odpovím na otázku, zda je třeba řídit se rozsudkem Nintendo[16] při výkladu tohoto ustanovení. Následně nabídnu odpověď na podobnou otázku, pokud jde o rozsudek Wintersteiger[17]. Konečně vzhledem k tomu, že obě tyto otázky vyžadují záporné odpovědi, navrhnu takový výklad hraničního určovatele uvedeného v čl. 97 odst. 5 nařízení, který odpovídá tomuto nařízení.

A. Obecné úvahy

1. K roli článku 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 v systému pravidel soudní příslušnosti tohoto nařízení

27. V oblasti ochranných známek Evropské unie existuje několik typů soudních sporů, jak to ukazuje zejména článek 96 nařízení č. 207/2009. Projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se však týká pouze žalob pro porušení práv, v rámci nichž majitel ochranné známky žádá, aby soud odsoudil třetí osobu za to, že bez jeho souhlasu použila v obchodním styku označení totožné nebo podobné s jeho ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, pro které je tato ochranná známka zapsána.

28. Pokud jde o žaloby pro porušení práv, z pravidel soudní příslušnosti nařízení č. 207/2009 vyplývá, že unijní normotvůrce se rozhodl částečně odchýlit od pravidel příslušnosti stanovených v nařízení č. 1215/2012, přičemž tato pravidla jsou naopak plně použitelná, pokud se jedná o opatření, která se týkají národních ochranných známek.

29. Unijní normotvůrce tím stanovil v čl. 97 odst. 1 až 3 nařízení č. 207/2009 kaskádu hraničních určovatelů, přičemž prvním je bydliště či sídlo žalovaného v Unii a druhým je pobočka žalovaného v Unii. V případě, kdy žalovaný nemá bydliště či sídlo ani pobočku na území Unie, stanoví nařízení č. 207/2009 příslušnost *forum actoris*, takže třetí a čtvrtý z této kaskády hraničních určovatelů jsou bydliště či sídlo žalobce na území Unie a místo jeho pobočky na stejném území. Nakonec jako *ultima ratio* musí být žaloby pro porušení práv podány před soudy sídla Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)[18].

30. I když tedy ani majitel ochranné známky, ani subjekt, který se údajně dopustil protiprávního jednání, nejsou usazeni na území Unie, subjekt, který se tohoto protiprávního jednání dopustil, může být žalován u soudů členského státu v souladu s čl. 97 odst. 1 až 3 nařízení č. 207/2009, ovšem za předpokladu, že toto nařízení bude použitelné a že skutky, které jsou mu vytýkány, představují porušení práv podle uvedeného nařízení.

31. Navíc podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 žaloby pro porušení práv mohou být podány *rovněž* před soudy členského státu, na jehož území k porušení došlo nebo hrozí dojít. Prostřednictvím *hraničního určovatele místa, kde došlo k porušení práv*, toto ustanovení zavádí *alternativní soudní příslušnost*, pokud jde o žaloby pro porušení práv. Žaloby na určení, že nedochází k porušování práv, však nespadají do působnosti uvedeného ustanovení.

32. Na rozdíl od pravidel pro určení příslušnosti stanovených v čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení č. 207/2009 pravidlo uvedené v čl. 97 odst. 5 uvedeného nařízení stanoví, jak vyplývá z čl. 98 odst. 2 uvedeného nařízení, pravomoc pouze rozhodnout o skutcích, k nimž došlo nebo hrozí dojít na území toho členského státu, v němž se nachází soud, jemuž byla věc předložena.

16 – Rozsudek ze dne 27. září 2017 (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724).

17 – Rozsudek ze dne 19. dubna 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

18 – Kromě toho podle čl. 97 odst. 4 nařízení č. 207/2009 se strany sporu mohou odchýlit od těchto pravidel příslušnosti na základě dohody uzavřené mezi nimi nebo v případě, že se žalovaná strana dostaví k soudu pro ochranné známky Evropské unie.

2. Doslovný výklad čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009

33. Jak dokládá diskuse mezi účastníky řízení, doslovný výklad čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 umožňuje pouze konstatovat, že se hraniční určovatel stanovený v tomto ustanovení, a sice místo, kde došlo k porušení práv, vztahuje k aktivnímu jednání subjektu, který se dopustil protiprávního jednání. Jak tedy vyplývá ze znění tohoto ustanovení, toto ustanovení přiznává příslušnost soudům pro ochranné známky Evropské unie členského státu, na jehož území se žalovaný dopustil tvrzeného protiprávního jednání.

34. To je závěr, k němuž Soudní dvůr dospěl v rozsudku Coty Germany[19]. Pro připomenutí, Soudní dvůr v tomto rozsudku rozhodl, že článkem 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 měl unijní normotvůrce v úmyslu odchýlit se od pravidla příslušnosti stanoveného v čl. 7 bodě 2 nařízení č. 1215/2012, přičemž ve světle rozsudku Bier[20] přiznal příslušnost jednak soudům místa příčinné události („Handlungsort" podle německé právní doktríny) a jednak soudům, kde škoda vznikla („Erfolgsort" podle německé právní doktríny). Následně dospěl Soudní dvůr k závěru, že hraniční určovatel místa, kde došlo k porušení práv, stanovený v čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 se nevztahuje na území členského státu, kde nastaly účinky údajného porušení práv, ale členského státu, ve kterém došlo nebo hrozí dojít k události, která je původcem uvedeného porušení práv[21].

35. Kromě toho doslovný výklad čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 neumožňuje odpovědět na otázku, kde se nachází místo, kde došlo k porušení práv, pokud byl tento čin spáchán prostřednictvím internetové stránky. Proto je třeba analyzovat předběžné otázky za použití jiných metod výkladu[22].

3. Systematický a teleologický výklad

36. Úvodem je třeba uvést, že znění čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 v rozsahu, v němž se toto ustanovení týká území, *kde k porušení práv došlo nebo hrozí dojít*, odpovídá definici v čl. 98 odst. 2 uvedeného nařízení, který se vztahuje *na porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu*. Tato ustanovení ve vzájemném spojení zakotvují ve prospěch soudů členského státu, na jehož území k porušení došlo nebo hrozí dojít, příslušnost omezenou na území členského státu, v němž se tyto soudy nachází[23].

37. Z důvodu provázanosti mezi čl. 97 odst. 5 a čl. 98 odst. 2 nařízení č. 207/2009 je zjevné, že tato ustanovení musí být vykládána jednotně přinejmenším v rozsahu, v němž se vztahují *na porušení práv, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít*.

19 – Rozsudek ze dne 5. června 2014 (C-360/12, EU:C:2014:1318, body 34 a 37).

20 – Rozsudek ze dne 30. listopadu 1976 (21/76, EU:C:1976:166).

21 – Rozsudek ze dne 5. června 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318, bod 34).

22 – To ukazuje, jak jsem již poznamenal ve zcela odlišném kontextu, a sice v oblasti daní, a poukázal na to ve stanovisku ve věci Geelen (C-568/17, EU:C:2019:109, body 17 a 28), že pokud jde o internetové prostředí, gramatický výklad ustanovení o místu vzniku určité události není v některých případech způsobilý přinést uspokojivý výsledek.

23 – Rozsudek ze dne 18. května 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390, bod 33).

38. Je pravda, že čl. 98 odst. 2 nařízení č. 207/2009 se netýká problematiky určení soudů příslušných k rozhodování o žalobách pro porušení práv. Toto ustanovení totiž stanoví územní rozsah příslušnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie uvedených v čl. 97 odst. 5 tohoto nařízení[24]. Nicméně čl. 98 odst. 2, jakož i čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 se týkají stejných *skutků* spáchaných (nebo hrozících, že budou spáchány) ve stejném místě.

39. Dále je třeba uvést, že čl. 98 odst. 1 první pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009, který odkazuje na čl. 97 odst. 1 až 4 tohoto nařízení, se vztahuje rovněž na *porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít*. Z výkladu těchto ustanovení v jejich vzájemném spojení vyplývá, že rozhoduje-li soud jakožto soud pro ochranné známky Evropské unie na základě žaloby podané podle čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení č. 207/2009, je tento soud podle čl. 98 odst. 1 tohoto nařízení příslušný k přezkumu existence porušení práv, k němuž došlo nebo hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu[25].

40. Nic nenasvědčuje tomu, že odkaz na *porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít*, uvedený v čl. 98 odst. 2 nařízení č. 207/2009 musí být chápán jiným způsobem než odkaz uvedený v čl. 98 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení ve spojení s čl. 97 odst. 5 uvedeného nařízení.

41. Jediný rozdíl mezi použitím těchto dvou odkazů ve výše uvedených ustanoveních spočívá v tom, že čl. 98 odst. 1 nařízení č. 207/2009 se vztahuje na činy, k nimž došlo (nebo hrozí dojít) na území *kteréhokoli členského státu*, tj. kdekoli v Unii, zatímco čl. 98 odst. 2 tohoto nařízení se týká těch porušení, k nimž došlo (nebo k nimž hrozí dojít) na území *členského státu*, jehož soudu je věc předložena na základě čl. 97 odst. 5 uvedeného nařízení. To však vyplývá nikoli z rozdílů týkajících se určení místa, kde došlo k porušení práv, ale z rozdílů týkajících se rozsahu pravomocí příslušných soudů. Vždy se jedná o *činy* téže povahy, jejichž místo výskytu musí být posouzeno stejným způsobem.

4. Předběžné závěry

42. Z výše uvedených úvah zaprvé vyplývá, že místo, kde k těmto činům došlo, musí být identifikováno stejným způsobem, ať už se jedná o čl. 98 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 97 odst. 5 tohoto nařízení, nebo o čl. 98 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

43. Zadruhé čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení č. 207/2009 přiznává soudům obecnou pravomoc, která se vztahuje na porušení práv, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území Unie. Proto je-li čin spáchán mimo území Evropské unie, soudy pro ochranné známky Evropské unie nemohou s ohledem na omezení rozsahu své pravomoci rozhodovat o tomto porušení, přičemž toto omezení vyplývá z čl. 98 odst. 1 nařízení č. 207/2009[26].

24 – Pokud jde o pojem územního rozsahu příslušnosti v oblasti ochranných známek, viz Larsen, T. B., „The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in European trademark litigation“, *Journal of Private International Law*, 2018, vol. 14 (3), s. 555. Kromě toho je třeba v této souvislosti poznamenat, že otázky týkající se jednak určení příslušných soudů a jednak stanovení rozsahu jejich působnosti je nutno odlišovat od otázky územních účinků rozhodnutí těchto soudů. Toto rozlišení vyplývá rovněž z úvah Soudního dvora v rozsudku ze dne 18. května 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390). V bodě 33 tohoto rozsudku Soudní dvůr uvedl, že soud příslušný podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 má, jak vyplývá z čl. 98 tohoto nařízení, příslušnost omezenou na území členského státu, v němž se nachází. Dále v bodě 36 uvedeného rozsudku Soudní dvůr uvedl, že rozhodnutí soudů, které jsou příslušné na základě čl. 97 nařízení č. 207/2009, mají účinky a vztahují se na celou Unii.

25 – Rozsudek ze dne 22. září 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, bod 24). Viz rovněž rozsudek ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, bod 37). Rovněž viz Stone, P., *EU Private International Law*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2014, s. 163.

26 – Viz rozsudek ze dne 12. dubna 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, bod 38), ve kterém měl Soudní dvůr za to, že soud, u něhož bylo zahájeno řízení podle pravidel nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, která odpovídají ustanovením čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení č. 207/2009, je příslušný k rozhodování o porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území jednoho nebo více členských států, a to i ve všech těchto státech, a že jeho příslušnost se tudíž může vztahovat na celé území Unie. Z této úvahy vyvozuji závěr, že takový soud není, *a contrario*, příslušný ve věcech činů spáchaných mimo území Unie. V tomto smyslu viz Fawcett, J. J., Torremans, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, s. 415, bod 8.31, a Ubertazzi, B., *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, 2012, s. 74.

44. Zatřetí existence omezení rozsahu obecné příslušnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie musí být vzata v úvahu při výkladu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Podle čl. 98 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení se rozsah působnosti těchto soudů se určuje podle *místa, kde došlo k protiprávnímu jednání*. Určení příslušných soudů podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 se provede za pomoci obdobného kritéria, a sice hraničního určovatele *místa, kde došlo k porušení práv*. Identifikace místa vzniku skutkových okolností uvedených v čl. 98 odst. 1 písm. a) a čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 se provádí stejným způsobem. V důsledku toho výklad hraničního určovatele místa porušení práv ve smyslu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 může ovlivnit rozsah obecné příslušnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie.

B. Rozsudek Nintendo a rozsudek Wintersteiger

45. Pokud jde o určení místa, kde došlo k porušení práv ve smyslu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, za takových okolností, jako jsou okolnosti projednávané věci, žalobci v původním řízení a Komise navrhují držet se závěru, ke kterému dospěl Soudní dvůr v rozsudku Nintendo[27], pokud jde o čl. 8 odst. 2 nařízení č. 864/2007.

46. Kromě toho se tito účastníci domnívají, že při výkladu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 musí být rovněž následován závěr Soudního dvora v rozsudku Wintersteiger[28], pokud jde o čl. 7 bod 2 nařízení č. 1215/2012 a příslušnost na základě místa příčinné události („Handlungsort“).

47. Podle mého názoru jsou tyto návrhy diskutabilní, a to přinejmenším ve třech ohledech: zaprvé z hlediska jejich dopadu na celkový rozsah pravomoci soudů pro ochranné známky EU; zadruhé, pokud jde o alternativní hraniční určovatel stanovený v čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, a konečně zatřetí, pokud jde o skutečnost, že tento hraniční určovatel, který je vlastní tomuto nařízení, je autonomní ve vztahu k nařízení č. 864/2007 a nařízení č. 1215/2012.

1. Dopad na rozsah obecné příslušnosti

48. Je třeba připomenout, že v rozsudku Nintendo[29] Soudní dvůr rozhodl, že čl. 8 odst. 2 nařízení č. 864/2007 musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „země, ve které k porušení tohoto práva došlo“ se vztahuje na stát, kde došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody. Soudní dvůr dále uvedl, že pokud jde o jednání, kdy hospodářský subjekt využije internetového obchodu tím, že na svých internetových stránkách určených spotřebitelům nacházejícím se v několika členských státech nabízí k prodeji výrobky porušující práva z (průmyslových) vzorů Společenství, místem, kde došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody, ve smyslu čl. 8 odst. 2 nařízení č. 864/2007, je místo, kde byl spuštěn proces spočívající v umístění nabídky k prodeji tímto hospodářským subjektem na jeho internetových stránkách[30].

49. Kromě toho v rozsudku Wintersteiger[31] Soudní dvůr rozhodl, že spor týkající se porušení práv vyplývajících z ochranné známky zapsané v členském státě, ke kterému mělo dojít tak, že inzerent využil na internetové stránce vyhledávače provozovaného pod národní doménou nejvyšší úrovně jiného členského státu klíčové slovo, které je totožné s uvedenou ochrannou známkou, může být na

27 – Rozsudek ze dne 27. září 2017 (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724).
28 – Rozsudek ze dne 19. dubna 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).
29 – Rozsudek ze dne 27. září 2017 (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724, bod 98).
30 – Rozsudek ze dne 27. září 2017, Nintendo (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724, bod 108).
31 – Rozsudek ze dne 19. dubna 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

základě čl. 7 bodu 2 nařízení č. 1215/2012 předložen soudům členského státu, ve kterém je ochranná známka zapsána (příslušnost na základě místa, kde došlo ke vzniku škody, „Erfolgsort“), nebo soudům členského státu, kde bylo rozhodnuto o iniciaci procesu zobrazování, jde-li o určité a zjistitelné místo (příslušnost na základě místa příčinné události, „Handlungsort“).

50. V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu skutečnost, že bez ohledu na konkrétní okolnosti projednávané věci výklad čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 použitý v projednávané věci bude mít nepochybně velký vliv na praxi soudů pro ochranné známky Evropské unie, pokud jde o používání tohoto nařízení v jiných situacích. Vzhledem k tomu, že pravidla pro určení příslušnosti stanovená v tomto nařízení se použijí rovněž v případě, kdy ani majitel, ani údajný porušitel nejsou usazeni na území členských států, je třeba rovněž při výkladu uvedeného ustanovení zohlednit situace, kdy k porušení ochranných známek Evropské unie pochází ze třetích států.

51. Pokud by Soudní dvůr rozhodl, že závěr uvedený v obou výše zmíněných rozsudcích se uplatní rovněž v souvislosti s čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, znamenalo by to, že v hypotetické situaci, kdy třetí osoba, která je v nabídce k prodeji nebo v reklamě na internetu zacílených na spotřebitele v Unii původcem použití označení totožného nebo podobného ochranné známce zapsané v Unii, je usazena ve třetí zemi a kdy se server internetových stránek, které používá, nachází v uvedeném státě, pro účely použití pravidel pro určení příslušnosti stanovených v nařízení č. 207/2009 došlo k porušení práv mimo území Unie.

52. Nejen soudy uvedené v čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 totiž nejsou příslušné k rozhodnutí o žalobě pro porušení práv, ale ani soudy uvedené v čl. 97 odst. 1 až 4 tohoto nařízení nemohou o takové žalobě rozhodovat. Je třeba připomenout, že obecná příslušnost soudů pro ochranné známky Evropské unie podle čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení č. 207/2009 se vztahuje na porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území členských států. Ve výše popsané situaci tak ani soudy členského státu, v němž má sídlo EUIPO, nejsou příslušné k rozhodování o takové žalobě pro porušení práv.

53. Lze přitom dovodit z rozsudku L'Oréal a další[32], že v takové situaci se nařízení č. 207/2009 použije a majitel ochranné známky Evropské unie se může bránit před nabídkou k prodeji nebo reklamou na internetu, které jsou určené spotřebitelům nacházejícím se na území Unie. Bylo by paradoxní, kdyby nařízení č. 207/2009 přiznávalo takové právo vznést námitku majiteli ochranné známky Evropské unie, ale kdyby případně pravidla pro určení příslušnosti stanovená v tomto nařízení nebyla použitelná. Takový výsledek by byl tím spíše nelogický, protože na rozdíl od pravidel pro určení příslušnosti stanovených v nařízení č. 1215/2012 pravidla uvedená v nařízení č. 207/209 jsou navržena tak, aby mohla být použita i v případě, že ani žalobce, ani žalovaný nejsou usazeni na území Unie. Ve skutečnosti jasně vyplývá z rozsudku Hummel Holding[33], že čl. 97 nařízení č. 207/2009 zaručuje *existenci příslušného soudu v rámci Unie pro všechny spory ve věcech porušení práv*.

54. Proto mám za to, že výklad čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 ve smyslu rozsudků Nintendo[34] a Wintersteiger[35] by ohrozil užitečný účinek všech pravidel pro určení příslušnosti stanovených v článku 97 tohoto nařízení.

32 – Rozsudek ze dne 12. července 2011 (C-324/09, EU:C:2011:474).

33 – Rozsudek ze dne 18. května 2017 (C-617/15, EU:C:2017:390, bod 33).

34 – Rozsudek ze dne 27. září 2017 (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724).

35 – Rozsudek ze dne 19. dubna 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

2. Alternativní soud místa, kde došlo k porušení práv

55. Jsem ochoten přisvědčit tvrzení žalobců v původním řízení a německé vlády, kteří mají za to, že obecným pravidlem je, že místo původního aktu porušení práv ve smyslu rozsudků Nintendo[36] a Wintersteiger[37] se shoduje s místem bydliště či sídla porušitele tohoto práva. V důsledku toho výklad, podle kterého místo porušení práv ve smyslu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 musí být chápáno výhradně jako místo, kde došlo k prvotnímu porušení práv, nemůže ve většině případů žalobci nabídnout alternativní soud.

56. V rozsudku Bier[38] již Soudní dvůr vysvětlil, že ve snaze zachovat užitečný účinek pravidla o alternativní příslušnosti v oblasti trestných činů a kvazideliktní odpovědnosti bruselského systému[39] musí být toto pravidlo vykládáno způsobem, který dává žalobci skutečně na výběr.

57. Je pravda, že by bylo možné argumentovat, že na rozdíl od pravidel soudní příslušnosti v tomto systému měl unijní normotvůrce v úmyslu prostřednictvím ustanovení nařízení č. 207/2009 omezit počet soudů dostupných majitelům, kteří podávají žaloby v oblasti porušení práv[40]. Zdrženlivý přístup unijního normotvůrce, pokud jde o násobení počtu soudů, ilustruje zejména znění čl. 94 odst. 1 nařízení č. 207/2009, který v oblasti porušení práv vylučuje použitelnost zejména čl. 7 bodů 1 až 3 a 5 nařízení č. 1215/2012, přičemž cílem všech těchto ustanovení je nabídnou žalobci alternativní soud. Tento přístup unijního normotvůrce se rovněž odráží v čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení č. 207/2009. Článek 97 odst. 5 tohoto nařízení však výslovně stanoví *alternativní soud* pro žalobce a z tohoto důvodu nemůže být považován za odraz tohoto přístupu.

58. Kromě toho by výklad čl. 97 odst. 5 nařízení č. 2007/209, který navrhují žalobci v původním řízení a Komise, značně omezil praktický význam tohoto ustanovení[41]. Zdá se mi, že jedním z mála užitečných použití tohoto ustanovení je případ, kdy žalovaný usazený na území Unie je žalován u soudů členského státu, na jehož území má pobočku. Nařízení č. 207/2009 neobsahuje obdobné pravidlo pro určení příslušnosti podle čl. 7 bodu 5 nařízení č. 1215/2012[42] a podle kaskády hraničních určovatelů stanovených v čl. 97 odst. 1 až 3 nařízení č. 207/2009 v případě, že má žalovaný bydliště či sídlo na území některého členského státu, musí být žalován u soudů tohoto členského státu.

3. Povaha sui generis hraničního určovatele místa porušení práv

59. Konečně mám za to, že hraniční určovatel místa porušení práv podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 je nezávislý na hraničních určovatelích uvedených v čl. 8 odst. 2 nařízení č. 864/2007 a v čl. 7 bodě 2 nařízení č. 1215/2012.

36 – Rozsudek ze dne 27. září 2017 (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724).

37 – Rozsudek ze dne 19. dubna 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

38 – Rozsudek ze dne 30. listopadu 1976 (21/76, EU:C:1976:166, bod 20).

39 – Tj. nařízení č. 1215/2012 a č. 44/2001, jakož i Úmluva ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 1972, L 299, s. 32).

40 – V tomto smyslu viz Nuyts, A., „Suing At the Place of Infringement: The Application of Article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matter and Internet Disputes“, In Nuyts, A. (ed.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Kluwer Law International, 2008, Alphen aan den Rijn, s. 116.

41 – Viz rovněž Rosati, E., „International jurisdiction in online EU trade mark infringement cases: where is the place of infringement located?“, *European Intellectual Property Law*, 2016, 38(8), s. 482.

42 – Podle čl. 7 bodu 5 nařízení č. 1215/2012 „osoba, která má bydliště nebo sídlo na území některého členského státu, může být žalována v jiném členském státě, […] jedná-li se o spor vyplývající z provozování pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny, u soudu místa, kde se tyto složky nacházejí“. Je pravda, že stejně jako toto ustanovení i čl. 97 odst. 1 nařízení č. 207/2009 používá výraz „pobočka“ jako hraniční určovatel. Přitom jak vyplývá z rozsudku ze dne 18. května 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390, body 26, 27 a 40) existují podstatné rozdíly mezi tímto ustanovením v nařízení č. 207/2009 a ustanovením v nařízení č. 1215/2012. Viz rovněž Fawcett, J.J., Torremans, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, s. 417, bod 8.43.

60. Pokud jde o použitelnost výkladu čl. 8 odst. 2 nařízení č. 864/2007 uvedeného v rozsudku Nintendo[43], je třeba mít na paměti, že funkce kolizních norem a funkce pravidel pro určení příslušnosti se liší.

61. Kromě toho je pravda, že kolizní pravidlo v čl. 8 odst. 2 nařízení č. 864/2007 je, jak to lze vyvodit z rozsudku Vapenik[44] a z převzetí pojmů tohoto rozsudku, doplňkovým pravidlem pro určení příslušnosti stanovené v čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Z rozsudku Kainz[45] však vyplývá, že soudržný výklad pojmů obsažených v unijních aktech mezinárodního práva soukromého nemůže vést k tomu, že by ustanovení těchto aktů byla vyložena způsobem, který se vymyká systému a cílům těchto nástrojů[46]. Přitom jak vyplývá z mých předcházejících úvah, výklad čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 ve světle rozsudku Nintendo[47] by ohrozil užitečný účinek tohoto ustanovení.

62. Tyto úvahy platí rovněž, pokud jde o otázku, zda závěr učiněný v rozsudku Wintersteiger[48], v rozsahu, v němž se týká určení místa příčinné události pro účely použití čl. 7 bodu 2 nařízení č. 1215/2012, je použitelný na čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

63. Kromě toho z judikatury vyplývá, že zavedením pravidel pro určení příslušnosti v nařízení č. 207/2009 měl unijní normotvůrce v úmyslu odchýlit se od pravidel pro určení příslušnosti stanovených v nařízení č. 1215/2012[49] zejména z toho důvodu, že pravidla pro určení příslušnosti stanovená v těchto nařízeních sledují cíle, které nejsou totožné[50].

64. Nakonec z rozsudku Leno Merken[51] lze vyvodit, že při obdobném použití judikatury týkající se národních ochranných známek na ochranné známky Evropské unie je třeba zohlednit rozdíly, které vyplývají ze znění ustanovení týkajících se těchto dvou druhů ochranných známek.

65. V tomto ohledu podotýkám, že při vypracování znění čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 a jeho předchůdce, čl. 93 odst. 5 nařízení č. 40/94, unijní normotvůrce nepoužil pojem „místo příčinné události“, který má od rozsudku Bier[52] jasně daný význam v evropském mezinárodním právu. Z tohoto důvodu není možné se omezit při výkladu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 na to, že toto ustanovení přiznává příslušnost soudům, které jsou podle čl. 7 bodu 2 nařízení č. 1215/2012 příslušné na základě místa příčinné události.

4. Mezitímní závěry

66. Abych shrnul tuto část své analýzy, na základě úvah týkajících se rozsahu příslušnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie jsem toho názoru, že je třeba odmítnout výklad čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, podle kterého, pokud jde o jednání, kdy žalovaný využije internetového obchodu tím, že na svých internetových stránkách určených spotřebitelům nacházejícím v členském státě nabízí k prodeji výrobky porušující práva majitele ochranné známky Evropské unie, místem, kde došlo k porušení práv, je ve smyslu tohoto ustanovení místo, kde byl spuštěn proces spočívající v umístění nabídky k prodeji žalovaným na jeho internetových stránkách. Toto zjištění podporují poznatky vyplývající z alternativní a autonomní povahy hraničního určovatele podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

43 – Rozsudek ze dne 27. září 2017 (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724).
44 – Rozsudek ze dne 5. prosince 2013 (C-508/12, EU:C:2013:790).
45 – Rozsudek ze dne 16. ledna 2014 (C-45/13, EU:C:2014:7, bod 20).
46 – K této problematice viz také mé stanovisko ve věci Pillar Securitisation (C-694/17, EU:C:2019:44, body 39 až 46).
47 – Rozsudek ze dne 27. září 2017 (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724).
48 – Rozsudek ze dne 19. dubna 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).
49 – Rozsudek ze dne 5. června 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318, bod 36).
50 – Rozsudek ze dne 18. května 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390, body 27 a 28).
51 – Viz rozsudek ze dne 19. prosince 2012 (C-149/11, EU:C:2012:816, bod 33).
52 – Rozsudek ze dne 30. listopadu 1976 (21/76, EU:C:1976:166, bod 20).

67. Nyní je tedy třeba určit kritéria, která mohou být konkrétně vyžadována pro účely založení příslušnosti soudů členského státu podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

C. Řešení na míru nařízení č. 207/2009

1. K nebezpečí násobení počtu příslušných soudů

68. Poté, co jsme odmítli výklad čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, podle kterého za takových okolností, jako jsou okolnosti projednávaného případu, místo, kde došlo k porušení práv, se nachází výlučně v místě, kde byl spuštěn proces spočívající v umístění nabídky k prodeji, je třeba mít za to, že přístupnost internetových stránek na území členského státu je dostačující pro stanovení příslušnosti soudů tohoto členského státu?

69. Judikatura týkající se stanovení příslušných soudů v oblasti porušování práv duševního a průmyslového vlastnictví, včetně národních ochranných známek, může *a priori* hovořit ve prospěch kladné odpovědi. Z této judikatury vyplývá, že pokud jde o příslušnost na základě místa, kde došlo ke vzniku škody, čl. 7 bod 2 nařízení č. 1215/2012 nevyžaduje, aby byly internetové stránky dotčené tímto porušením „zaměřeny" na členský stát sídla soudu, jemuž byl spor předložen [53].

70. Nicméně internet je ze své podstaty globální a všudypřítomný [54]. Pokud bychom měli za to, že přístupnost internetových stránek na území členského státu je dostačující pro svěření příslušnosti soudům tohoto členského státu, vedlo by to k obrovskému nárůstu počtu soudů příslušných ve věcech porušení práv z ochranných známek Evropské unie [55].

71. Jak uvedl generální advokát N. Jääskinen ve svém stanovisku ve věci Coty Germany [56], jedním z cílů nařízení č. 207/2009 je bojovat proti *forum shopping*, což je praxe, kdy majitelé ochranných známek Evropské unie mohou podat žalobu, pokud jim v tom pravidla příslušnosti nebrání.

72. S ohledem na tento cíl je třeba vzít v úvahu skutečnost, že některé tržní subjekty využívají *trademark bullying*. Tato praktika spočívá v používání ochranné známky, které jde nad rámec toho, co podle přiměřeného výkladu vyplývá z rozsahu ochrany ochranné známky, za účelem pronásledování nebo zastrašování ostatních hospodářských subjektů. Násobení počtu příslušných soudů by mohlo usnadnit takovou praxi a zhoršit nepříznivé účinky vůči potenciálním žalovaným. Je tomu tak tím spíše, že čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 neodpovídá zásadě *actor sequitur forum rei* a že je v zásadě pro žalovaného obtížnější hájit se před soudy země, která není jeho vlastní.

73. Konečně je pravda, jak uvádějí žalobci v původním řízení a německá vláda, že odmítnutí výkladu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, podle kterého je přístupnost internetových stránek na území členského státu dostačující pro stanovení příslušnosti soudů tohoto členského státu, vede k situaci, kdy porušení týkající se národních ochranných známek a ochranných známek Evropské unie, nemohou být předložena jednotným způsobem před soudy členského státu, jehož spotřebitelé mají přístup k této internetové stránce.

53 – Viz rozsudky ze dne 3. října 2013, Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, bod 42), a ze dne 22. ledna 2015, Hejduk (C-441/13, EU:C:2015:28, bod 32). V rozsudku ze dne 19. dubna 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), nebyla taková úvaha formulována explicitně. Generální advokát P. Cruz Villalón ve svém stanovisku ve věci Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:90, body 25 až 31) uvedl, že příslušnost vnitrostátních soudů by měla být posuzována v závislosti na *kritériu nezbytných prostředků*. Jelikož Soudní dvůr nenásledoval řešení předestřené v tomto stanovisku, vyvozuji z toho, že rozsudek Wintersteiger následuje logiku výše uvedených rozsudků. Viz rovněž Kohl, U., „Jurisdiction in cyberspace", In Tsagourias, N., Buchan, R. (eds.), *Research Handbook on International Law and Cyberspace*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2015, s. 46.

54 – Pro jiný pohled na tuto problematiku v rámci územní působnosti unijního práva, viz mé stanovisko ve věci Google (Územní rozsah práva na odstranění odkazu) (C-507/17, EU:C:2019:15, body 47 až 53).

55 – V tomto smyslu v kontextu nařízení č. 1215/2012 viz Moura Vicente, D., „La propriété intellectuelle en droit international privé", *Recueil des cours de l'Académie de La Haye*, vol. 335, 2008, s. 392.

56 – Rozsudek Svensson a další (C-360/12, EU:C:2013:764, bod 42).

74. Nicméně úvahy uvedené v bodech 63 až 65 tohoto stanoviska hovoří proti přenositelnosti judikatury v oblasti porušování práv duševního a průmyslového vlastnictví na čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

75. Kromě toho, na rozdíl od jeho dopadů na nařízení č. 207/2009, přijetí kritérií přístupnosti v rámci nařízení č. 1215/2012 nevede k nebezpečí násobení počtu příslušných soudů. Pokud jde konkrétně o opatření týkající se porušení práv z národní ochranné známky, Soudní dvůr v rozsudku Wintersteiger[57] uvedl, že cíle nařízení č. 1215/2012 hovoří ve prospěch přiznání příslušnosti podle místa vzniku újmy soudům členského státu, v němž je dotyčné právo chráněno. Počet příslušných soudů podle nařízení č. 1215/2012 je tak omezen národní povahou dotčené ochranné známky[58]. Přitom ochranné známky Evropské unie požívají jednotné ochrany a mají účinky na celém území Unie.

76. Ve světle výše uvedených úvah mám tedy za to, že místo, z něhož je přístupná internetová stránka, není dostačujícím kritériem pro stanovení příslušnosti soudů tohoto členského státu podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

77. Vzhledem k neuspokojivým výsledkům všech výkladů odvozených z judikatury v oblasti porušování práv duševního a průmyslového vlastnictví týkající se ostatních unijních právních nástrojů mezinárodního práva soukromého, navrhuji tedy takový výklad hraničního určovatele místa, kde došlo k porušení práv, ve smyslu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, který je vlastní tomuto nařízení.

2. Ke směru výkladu, kterého je třeba se držet

78. Při výkladu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 s ohledem na okolnosti projednávaného případu je třeba vzít v úvahu skutečnost, že výsledek dosažený v rámci tohoto výkladu musí umožnit zajištění užitečného účinku tohoto ustanovení, a to bez ohledu na konkrétní okolnosti dotyčného sporu.

79. Kromě toho z důvodu vzájemného překrývání čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 98 odst. 2 tohoto nařízení a čl. 98 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, kdy se tato ustanovení vztahují na místo, kde došlo k porušení práv, výklad tohoto prvního ustanovení musí zajistit rovněž užitečný účinek ostatních pravidel pro určení příslušnosti stanovených v čl. 97 téhož nařízení.

80. Aby si článek 97 nařízení č. 207/2009 mohl zachovat svůj užitečný účinek a aby mohl zajistit existenci příslušného soudu v rámci Unie pro všechny spory ve věcech porušení práv, výklad hraničního určovatele místa, kde došlo k porušení práv, musí směřovat k zajištění příslušnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie v oblasti žalob pro porušování práv, pokud na úrovni hmotného práva nařízení č. 207/2009 přiznává majiteli právo napadnout jednání poškozující jeho ochranné známky Evropské unie.

81. Proto územní rozsah obecné příslušnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie, která je stanovena podle místa, kde došlo k porušení práv, nemůže být menší než územní rozsah ochrany ochranných známek a než oblast působnosti nařízení č. 207/2009.

57 – Rozsudek ze dne 19. dubna 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220, bod 27).

58 – Právní nauka přitom poznamenává, že národní povaha ochranné známky neomezuje počet dostupných soudů, pokud jde o předběžná opatření. Viz zejména van Calster, G., *European Private International Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, s. 153.

82. V tomto ohledu poznamenávám, že rozsudek L'Oréal a další[59] se týkal určení územní působnosti nařízení o ochranných známkách Evropské unie[60].

83. Opět se inspiruji v tomto rozsudku a jsem toho názoru, že je třeba mít za to, že jestliže skutečnosti vytýkané žalovanému spočívají v reklamě a nabídce k prodeji prostřednictvím internetové stránky, soudy pro ochranné známky Evropské unie členského státu jsou příslušné podle místa, kde došlo k porušení práv, za podmínky, že taková reklama nebo taková nabídka k prodeji jsou určeny spotřebitelům, kteří se nacházejí na území tohoto členského státu[61].

84. Je třeba poznamenat, že tento výklad článku 97 nařízení č. 207/2009 navazuje na ustálenou judikaturu, podle které přiznání příslušnosti musí být provedeno v souladu s cíli předvídatelnosti a řádného výkonu spravedlnosti.

85. Pokud jde o předvídatelnost přidělení příslušnosti, je třeba vzít v úvahu skutečnost, že žalobce musí být schopen předem určit soudy, u nichž může uplatnit svá hmotná práva. Na základě obsahu internetových stránek může majitel ochranné známky zjistit, na jakou část veřejnosti tyto stránky cílí. Stejně tak potenciální žalovaný musí být schopen předvídat, před kterými soudy může být případně žalován z důvodu toho, že vykonává kontrolu nad svým marketingem a prodeji uskutečněnými prostřednictvím internetových stránek.

86. Pokud jde dále o cíl řádného výkonu spravedlnosti, z judikatury v oblasti porušování práv duševního a průmyslového vlastnictví vyplývá, že soud členského státu, na jehož území je dostupná internetová stránka, má objektivně nejlepší předpoklady pro posouzení toho, zda skutečně došlo k porušení národní ochranné známky v tomto členském státě[62]. Mám za to, že tento soud neztrácí své postavení, pokud jde o porušování ochranných známek Evropské unie.

3. Ke kritériím zaměření a jejich uplatnění na věc v původním řízení

87. Ze všech předchozích úvah vyplývá, že jestliže skutky vytýkané žalovanému spočívají v reklamě a nabízení k prodeji prostřednictvím internetové stránky, kritériem pro určení příslušnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie na základě čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 je veřejnost, jíž jsou tato reklama a tato nabídka k prodeji určeny, a sice veřejnost daného členského státu.

88. V rámci ověřování příslušnosti podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 za takových okolností, jako jsou okolnosti dotčené ve věci v původním řízení, skutečnost, že reklama a nabídka k prodeji jsou organizovány tak, že je možné identifikovat veřejnost členského státu (nebo několika členských států, za předpokladu, že se nejedná o EU obecně), na kterou se konkrétně zaměřuje tato reklama a tato nabídka, je rozhodující pro určení příslušnosti soudů členských států. Kromě toho skutečnost, že internetové stránky se zaměřují na spotřebitele i podnikatele jednoho členského státu, musí především vyplývat z obsahu této internetové stránky. Naproti tomu takové skutky, k nimž dojde off-line, mohou umožnit založení příslušnosti soudů dotčeného členského státu z jiných důvodů než z důvodu zaměření na veřejnost v tomto členském státě prostřednictvím internetové stránky. Tak by tomu mohlo být v případě opatření přijatých v tomto členském státě za účelem stanovení distributora.

59 – Viz rozsudek ze dne 12. července 2011 (C-324/09, EU:C:2011:474).

60 – Viz stanovisko generálního advokáta N. Jääskinena ve věci L' Oréal a další (C-324/09, EU:C:2010:757, bod 125), jakož i moje nedávné stanovisko ve věci Google (Územní rozsah práva na odstranění odkazu) (C-507/17, EU:C:2019:15, body 51 až 53). Viz rovněž Jääskinen, N., Ward, A., „The External Reach of EU Private Law in the Light of L'Oréal versus eBay and Google and Google Spain", in Cremona, M., Micklitz, H.W., *Private Law in the External Relations of the EU*, Oxford University Press, Oxford, 2016, s. 128 a 144.

61 – Obdobně viz rozsudek ze dne 12. července 2011, L'Oréal a další (C-324/09, EU:C:2011:474, bod 67).

62 – Viz rozsudky ze dne 3. října 2013, Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, body 28, 34 a 47), a ze dne 22. ledna 2015, Hejduk (C-441/13, EU:C:2015:28, bod 20 a 38).

89. V rámci tohoto ověřování příslušnosti podle místa, kde došlo k porušení práv, jsou zvláště významné další okolnosti: skutečnost, že reklama a nabídka prodeji výslovně odkazují na veřejnost členského státu, že jsou dostupné na internetové stránce, která má národní doménu nejvyšší úrovně daného členského státu, že ceny jsou uvedeny v národní měně, nebo to, že na takové internetové stránce jsou zobrazena telefonní čísla obsahující předvolbu daného členského státu. Tento seznam okolností není ani vyčerpávající, ani výlučný.

90. Kromě toho skutečnost, že nabídka k prodeji je doprovázena upřesněním zeměpisných oblastí, do kterých je prodávající ochoten zboží zaslat, může rovněž hrát důležitou úlohu v rámci ověřování příslušnosti podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 za předpokladu, že se nejedná o obecný přehled zahrnující celou Unii. Takový obecný přehled neumožňuje identifikovat, na které cílové skupiny se nabídka konkrétně zaměřuje. Kromě toho klást důraz na takový obecný přehled by znamenalo, že subjekt, který se dopustil údajného porušení, může být žalován před soudy všech členských států. To by mohlo dále motivovat podnikatele, aby omezili oblasti prodejů v Unii s cílem snížit riziko, že budou žalováni před soudy členských států, v nichž nemají výrazné objemy prodeje, což je výsledek, který je v rozporu s cíli vnitřního trhu.

91. Naproti tomu s přihlédnutím k rozdílu mezi pravidly obecné příslušnosti podle nařízení č. 207/2009 a pravidly uvedenými v čl. 97 odst. 5 tohoto nařízení, jak jsou detailně zmíněna v bodě 41 tohoto stanoviska, skutečnost, že prodávající je ochoten zaslat zboží do všech členských států, je s to umožnit založení příslušnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie podle čl. 97 odst. 1 až 4 nařízení č. 207/2009. Pro ilustraci jako jiný příklad mohu odkázat na podrobnosti týkající se celních práv Unie. I když z takových upřesnění vyplývá, že nabídka je určena široké veřejnosti celé Unie, nelze na jejich základě však identifikovat cílovou skupinu, na kterou se tato nabídka konkrétně zaměřuje.

92. Ze stejného důvodu rovněž pochybuji o tom, že skutečnost, že internetové stránky jsou psány v jazyce, který je rozšířen na území členského státu, může mít sama o sobě a v každém případě zvláštní význam. Je třeba jednak vzít v úvahu skutečnost, že některé jazyky se často používají ve více členských státech, a jednak, že některé jazyky, kterými se mluví v Evropě, se často používají rovněž ve třetích státech. Kromě toho může být internetová stránka určená veřejnosti členského státu, i když její obsah není vyhotoven v jazyce, kterým se na území tohoto členského státu mluví. To se týká zejména případu, kdy je internetová stránka zaměřená na komunitu cizinců, kteří žijí na území tohoto členského státu.

93. Mimoto ověření příslušnosti nelze zaměňovat s věcným posouzením dotčené věci[63]. Ověření příslušnosti podle nařízení č. 207/2009 by nemělo nahrazovat posouzení týkající se otázky, zda skutečně došlo k porušení ochranné známky Evropské unie, ani předjímat výsledky takového posouzení.

94. V této souvislosti žalovaní v původním řízení tvrdí, že z některých prvků reklam a nabídek k prodeji zobrazovaných na jejich internetových stránkách lze vyvodit, že tyto reklamy a nabídky již nebyly aktuální v období, kterého se týká spor v původním řízení.

95. Přitom posouzení zastaralosti činů, které mohou představovat údajné protiprávní jednání, spadá do rámce věcného posouzení žaloby pro porušení práv. Abych uvedl další příklad stejného typu, zastaralost příčinné události může podle rozhodného práva znamenat případné promlčení žaloby týkající se této události a z tohoto důvodu spadá rovněž do věcného posouzení takové žaloby. Z toho

63 – Viz rozsudek ze dne 3. října 2013, Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, body 40 a 41). V tomto smyslu viz rovněž rozsudky ze dne 19. dubna 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220, bod 26); ze dne 16. června 2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449, bod 44); viz rovněž stanovisko generálního advokáta P. Cruz Villalóna ve věci Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:90, bod 31), jakož i mé stanovisko ve věci Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:161, bod 57).

plyne, že s ohledem na úvahy uvedené v bodě 93 tohoto stanoviska ani zastaralost reklam a nabídek k prodeji zobrazovaných na internetových stránkách, ani zastaralost příčinné události nemohou být vzaty v úvahu při ověřování příslušnosti podle místa, kde došlo k porušení práv, ve smyslu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

96. Na základě analýzy uvedené v tomto stanovisku mám za to, že čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že pokud podnik, založený a sídlící v členském státě A, přijal opatření na tomto území za účelem reklamy a nabízení k prodeji výrobků nesoucích označení totožné s ochrannou známkou Evropské unie prostřednictvím internetové stránky zaměřené jak na podnikatele, tak spotřebitele členského státu B, je soud pro ochranné známky Evropské unie členského státu B příslušný rozhodovat o žalobě pro porušení práv z ochranné známky Evropské unie z důvodu této reklamy a nabídky prodeje výrobků na tomto území, a to za podmínky, že reklama a nabídka se zaměřují konkrétně na veřejnost jednoho nebo několika členských států.

97. Pokud jde o věc v původním řízení, s výjimkou výčtu distributorů z různých zemí včetně Spojeného království, kteří jsou hospodářskými subjekty nezávislými na žalovaných v původním řízení, spolu s uvedením jejich poštovních adres a internetových adres, nic nenasvědčuje tomu, že internetové stránky žalovaných v původním řízení jsou konkrétně zaměřeny na veřejnost ve Spojeném království. Kromě toho takové údaje týkající se distributora podle mě samy o sobě nepostačují k určení příslušnosti soudů Spojeného království podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Věc v původním řízení se totiž netýká porušení práv ze strany distributora, ale porušení práv, jehož se dopustili žalovaní v původním řízení prostřednictvím internetové stránky.

98. Je však na předkládajícím soudu, aby se k této otázce vyslovil při ověření příslušnosti soudů dotyčného členského státu podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, a to s ohledem na všechna kritéria uvedená v bodech 88 až 95 tohoto stanoviska.

VI. Závěry

99. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na předběžné otázky položené Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací soud (Anglie a Wales) (občanskoprávní úsek), Spojené království] následovně:

„Článek 97 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že pokud podnik, založený a sídlící v členském státě A, přijal opatření na tomto území za účelem reklamy a nabízení k prodeji výrobků nesoucích označení totožné s ochrannou známkou Evropské unie prostřednictvím internetové stránky zaměřené jak na podnikatele, tak spotřebitele členského státu B, je soud pro ochranné známky Evropské unie členského státu B příslušný rozhodovat o žalobě pro porušení práv z ochranné známky Evropské unie z důvodu této reklamy a nabídky prodeje výrobků na tomto území.

Je na předkládajícím soudu, aby se k této otázce vyslovil při ověření příslušnosti soudů dotyčného členského státu podle čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009.“