

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
PEDRO CRUZ VILLALÓN
prednesené 3. februára 2011¹

Obsah

I — Úvod	I - 12441
II — Právny rámec	I - 12442
A — Nariadenie č. 3295/94	I - 12443
B — Nariadenie č. 1383/2003	I - 12445
III — Konania vo veciach samých a prejudiciálne otázky	I - 12446
A — Vec Philips	I - 12446
B — Vec Nokia	I - 12447
IV — Konanie na Súdnom dvore	I - 12449
V — Úvodná poznámka: podobnosti a rozdiely medzi vecami Nokia a Philips	I - 12449
VI — Analýza prejudiciálnej otázky položenej vo veci Philips	I - 12451
A — „Fikciu výroby“ nemožno odvodiť zo znenia ustanovenia, na ktoré sa odvoláva	I - 12454
B — Výklad navrhovaný spoločnosťou Philips ide nad rámec cieľov sledovaných colným nariadením	I - 12455

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

C — Celková analýza skoršej judikatúry nepodporuje „fikciu výroby“	I - 12457
D — Záver	I - 12460
VII — Analýza prejudiciálnej otázky položenej vo veci Nokia	I - 12460
A — Úvodné poznámky	I - 12460
B — Články 1, 4 a 9 zavádzajú osobitnú podmienku odôvodňujúcu prijatie opatrenia: „podozrenie z porušenia“	I - 12462
C — Colné orgány nemôžu predpokladať, aké bude rozhodnutie vo veci samej	I - 12463
D — Nadmerné požiadavky týkajúce sa dokazovania by mohli zbytočne brániť rozsahu uplatniteľnosti nariadenia	I - 12464
E — Nariadenie zavádza podmienku „podozrenia“	I - 12465
VIII — Návrh	I - 12467
A — Na prejudiciálnu otázku položenú zo strany Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (vec C-446/09)	I - 12467
B — Na prejudiciálnu otázku položenú zo strany Court of Appeal of England and Wales (vec C-495/09)	I - 12468

I – Úvod

1. V prejednávanych spojených veciach kládú dva vnútroštátne sudy prejudiciálne otázky v súvislosti s výkladom právnej úpravy Európskej únie týkajúcej sa postupu colných orgánov v prípade možných porušení práv duševného vlastníctva.

2. Obe veci sa konkrétne týkajú údajných napodobení alebo pirátskeho tovaru, ktorý sa nachádzal v colnom režime „vonkajšieho tranzitu“, teda v režime s podmieneným oslobodením od cla, ktorý podľa článku 91 ods. 1 písm. a) Colného kódexu Spoločenstva² umožňuje „prepravu medzi dvoma miestami v rámci colného územia spoločenstva... tovaru, ktorý nie je tovarom spoločenstva bez toho, aby tovar podliehal dovoznému clu alebo iným platbám alebo obchodno-politickým opatreniam“. Podľa ustálenej judikatúry sa režim „vonkajšieho tranzitu“ zakladá na právnej fikcii, keďže celý postup prebieha tak, akoby predmetný tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, nikdy nevstúpil na územie členského štátu.³

3. V prvej veci Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company

Ltd a i., C-446/09 (ďalej len „Philips“), sa žalobkyňa v konaní vo veci samej domáha, aby sa v rámci tejto právnej fikcie, ktorou je režim vonkajšieho tranzitu, uplatnila iná právna fikcia – takzvaná „fikcia výroby“ – podľa ktorej sa s tovarom v režime tranzitu, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, má zaobchádzať tak, akoby bol vyrobený v členskom štáte, v ktorom sa nachádza, v dôsledku čoho by taktiež podliehal právnej úprave v oblasti ochrany duševného vlastníctva platnej v tomto členskom štáte. Týmto spôsobom by sa teda obišla povinnosť preukázať, že predmetný tovar sa bude uvádzať na trh v Únii, čo je v zásade nevyhnutná podmienka na získanie ochrany akéhokoľvek práva duševného vlastníctva.

4. V druhej veci Nokia Corporation/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs, C-495/09 (ďalej len „Nokia“), colné orgány Spojeného kráľovstva nevyhoveli žiadosti podanej zo strany Nokia o zadržanie niektorých údajných napodobení s odôvodnením, že tento tovar je určený do Kolumbie a že neexistujú žiadne dôkazy preukazujúce, že by mal byť presmerovaný na trh Európskej únie. Vnútroštátny súd sa teda pýta Súdneho dvora, či nato, aby sa tovar kvalifikoval ako „napodobenina“ na účely colnej právnej úpravy, a v konečnom dôsledku nato, aby colné

2 — Stanovený nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).

3 — Rozsudok zo 6. apríla 2000, Polo/Lauren, C-383/98, Zb. s. I-2519, bod 34.

orgány mohli tento tovar zdržať, je potrebné túto skutočnosť preukázať.

5. Prejednávané spojené veci teda umožnia Súdnemu dvoru rozhodnúť, či colné nariadenia majú alebo nemajú vplyv na hmotné pravidlá upravujúce duševné vlastníctvo v kontexte tovaru v režime tranzitu, ako aj na opatrenia, ktoré môžu colné orgány prijať pri takomto tovare, a to v rámci nejednoznačnej judikatúry.

II — Právny rámec

6. Prejednávané návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú právnej úpravy Spoločenstva upravujúcej postup colných orgánov v prípade možných porušení práv duševného vlastníctva.

7. Vec Philips sa konkrétne týka nariadenia Rady (ES) č. 3295/94 z 22. decembra 1994, ktoré stanovuje opatrenia týkajúce sa vstupu do spoločenstva a exportu a reexportu zo spoločenstva tovaru porušujúceho niektoré práva duševného vlastníctva (ďalej len „pôvodné colné nariadenie“ alebo „nariadenie z roku 1994“)⁴. Vo veci Nokia je naopak

uplatniteľnou právnou úpravou nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (ďalej len „nové colné nariadenie“ alebo „nariadenie z roku 2003“)⁵, ktoré zrušilo a nahradilo pôvodné nariadenie.

8. Obe nariadenia boli prijaté na základe článku 133 ES⁶, ktorý sa týka spoločnej obchodnej politiky a jeho odsek 1 znie: „Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k zmenám colných sadzieb, uzatváraniu colných a obchodných dohôd, zjednocovaniu liberalizačných opatrení, vývozných politiky a opatrení na ochranu obchodu, napríklad opatrenia v prípade dumpingu a dotácií“⁷.

9. Pôvodné, ako aj nové nariadenie vymedzuje rozsah svojej pôsobnosti odvolávaním sa na rôzne colné režimy, v ktorých sa môže nachádzať tovar vyžadujúci prijatie opatrenia, a na

4 — Ú. v. ES L 341, s. 8; Mim. vyd. 02/005, s. 318. Toto nariadenie bolo zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 241/1999 z 25. januára 1999 (Ú. v. ES L 27, s. 1; Mim. vyd. 02/009, s. 148).

5 — Ú. v. EÚ L 196, s. 7; Mim. vyd. 02/013, s. 469.

6 — Pred prijatím Amsterdamskej zmluvy článok 113 Zmluvy ES. Nariadenie z roku 1994 odkazuje na toto číslovanie, zatiaľ čo nariadenie z roku 2003 uvádza článok 133 ES.

7 — Nový článok 207 ZFEÚ, ktorý v podstate preberá znenie tohto ustanovenia, výslovne odkazuje na „obchodné aspekty duševného vlastníctva“.

tieto účely definuje pojem „tovar porušujúci právo duševného vlastníctva“.

nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktoré zakladá Colný kódex spoločenstva,

10. Obe nariadenia zakotvujú prvé predbežné opatrenie prijaté colnými orgánmi (článok 4 oboch nariadení), po ktorom nasleduje možnosť majiteľa práva podať žiadosť o prijatie opatrenia (článok 3 pôvodného nariadenia a článok 5 nového nariadenia), schválenie žiadosti, prijatie primeraných opatrení a v prípade potreby začatie konania vo veci samej na príslušnom orgáne.

- bol nájdený v priebehu colnej kontroly tovaru v zmysle článku 37 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, bol zaradený do odkladného postupu [bol prepustený do colného režimu s podmieneným oslobodením od cla – *neoficiálny preklad*] v zmysle článku 84 (1) a) tohto nariadenia, bol reexportovaný predmet oznámenia, alebo bol umiestnený do bezcolnej zóny alebo skladu [bol umiestnený v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade – *neoficiálny preklad*] v zmysle článku 166 tohto nariadenia a

A — *Nariadenie č. 3295/94*⁸

11. Článok 1 tohto nariadenia vymedzuje rozsah svojej pôsobnosti takto:

- b) opatrenia, ktoré prijímú príslušné orgány s ohľadom na tento tovar, kde sa zistilo [ak sa zistilo – *neoficiálny preklad*], že ide skutočne o tovar uvedený v odseku 2 a).

„1. Toto nariadenie stanovuje:

2. Na účely tohto nariadenia:

- a) podmienky, za ktorých colné orgány budú konať, ak tovar podozrivý, že ide o tovar podľa odseku 2 a):

- a) ‚tovar porušujúci práva duševného vlastníctva‘ znamená:

- vstúpil do voľného obehu, exportu alebo reexportu v zmysle článku 61

- ‚falošný tovar‘, menovite:

- tovar, vrátane jeho obalu, nesúci ochrannú známku bez autorizácie, ktorá je rovnaká ako

⁸ — Zmenené a doplnené nariadením č. 241/99.

platne zaregistrovaná ochranná známka vzhľadom na rovnaký typ tovaru, alebo ktorá nemôže byť odlišená vo svojom základnom vzhľade od takejto ochrannej známky a ktorá týmto poškodzuje práva držiteľa [majiteľa – *neoficiálny preklad*] ochrannej známky podľa práva spoločenstva alebo práva členského štátu, v ktorom sa podala žiadosť o konanie colných orgánov,

12. Podľa článku 6:

„1. Ak colný úrad, ktorému sa podľa článku 5 postúpilo rozhodnutie prijímajúce žiadosť nositeľa práva, je presvedčený, v prípade potreby po konzultácii so žiadateľom, že tovar zaradený do niektorej zo situácií, ktoré sú uvedené v článku 1 (1) a), zodpovedá opisu tovaru uvedeného v článku 1 (2) a) zahrnutého do tohto rozhodnutia, odloží uvoľnenie [prepustenie – *neoficiálny preklad*] tovaru alebo ho zadrží....

...

- ‚pirátsky tovar‘, menovite: tovar, ktorý je alebo obsahuje kópie vyrobené bez súhlasu držiteľa [majiteľa – *neoficiálny preklad*] autorských práv alebo práv príbuzných autorskému právu [alebo s nimi súvisiacich práv – *neoficiálny preklad*], alebo držiteľa práva k priemyselnému vzoru [majiteľa práva z dizajnu – *neoficiálny preklad*], či sú alebo nie sú registrované podľa národného práva, alebo osoby plne oprávnenej držiteľom [majiteľom – *neoficiálny preklad*] v krajine pôvodu, kde výroba týchto kópií porušuje uvedené práva podľa práva spoločenstva alebo práva členského štátu, v ktorom sa podala žiadosť o konanie colných orgánov,

2. Právne predpisy platné v členskom štáte, na ktorého území sa tovar zaraďí do niektorej zo situácií uvedených v článku 1 (1) a), sa uplatnia, pokiaľ ide o:

- a) podanie žiadosti orgánu, ktorý je príslušný vydať v predmetnej veci konečné rozhodnutie a okamžité upovedomenie colnej služby alebo úradu, ktoré sú uvedené v odseku 1 o tejto žiadosti, ibaže by túto žiadosť podala táto služba alebo úrad;
- b) dosiahnutie rozhodnutia, ktoré má tento orgán vydať. V prípade absencie právnych predpisov spoločenstva v tejto súvislosti budú kritériá, ktoré sa majú použiť na dosiahnutie tohto rozhodnutia, také isté, ako sú tie, ktoré sa použili na určenie, či tovar vyrobený v príslušnom členskom štáte porušuje práva majiteľa.

...“

...“

B — *Nariadenie č. 1383/2003*

alebo v slobodnom sklade – *neoficiálny preklad*] v zmysle článku 166 tohto nariadenia.

13. Článok 1 stanovuje nasledovné:

„1. Toto nariadenie ustanovuje podmienky pre konanie colných orgánov v prípade, ak sa tovar podozrivý z porušenia práva duševného vlastníctva nachádza v týchto situáciách:

a) je prihlásený na prepustenie do voľného obehu, vývoz alebo spätný vývoz v súlade s článkom 61 nariadenia Rady (ES) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskych spoločenstiev;

b) zistí sa počas kontrol tovaru vstupujúceho alebo opúšťajúceho colné územie spoločenstva, v súlade s článkom 37 a 183 nariadenia (EHS) č. 2913/92, že tovar je umiestnený na odkladný postup [je prepustený do colného režimu s podmieneným oslobodením od cla – *neoficiálny preklad*] v zmysle článku 84 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, v procese spätného vývozu predmetom oznamovacej povinnosti podľa článku 182 odseku 2 tohto nariadenia alebo umiestnený do voľnej zóny alebo voľného skladu [umiestnený v slobodnom pásme

2. Toto nariadenie tiež stanovuje opatrenia, ktoré sa majú prijať príslušnými orgánmi v prípade, ak sa zistí, že tovar uvedený v odseku 1 porušuje práva duševného vlastníctva.“

14. Článok 2 ods. 1 nariadenia č. 1383/2003 definuje na účely tohto nariadenia „tovar porušujúci právo duševného vlastníctva“:

„a) ‚napodobenina‘, a to:

(i) tovar vrátane obalu, ktorý nesie bez oprávnenia obchodnú značku totožnú s obchodnou značkou [ochrannú známku totožnú s ochrannou značkou – *neoficiálny preklad*] platne registrovanou [zapísanou – *neoficiálny preklad*] pre rovnaký druh tovaru alebo tovar, ktorého hlavné znaky nemôžu byť rozlíšené od takejto obchodnej značky [ochrannej známky – *neoficiálny preklad*], a ktorý týmto porušuje práva držiteľa obchodnej značky [majiteľa ochrannej známky – *neoficiálny preklad*] podľa práva spoločenstva, ako sa ustanovuje nariadením Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o obchodnej značke spoločenstva [o ochrannej značke spoločenstva – *neoficiálny*

preklad] alebo právom členského štátu, v ktorom sa žiada o konanie colných orgánov [v ktorom sa podáva žiadosť o prijatie opatrenia colných orgánov – *neoficiálny preklad*];

III — Konania vo veciach samých a prejudiciálne otázky

...

A — *Vec Philips*

b) „pirátsky tovar“...

15. Článok 9 nariadenia č. 1383/2003 upravuje podmienky podania žiadosti o prijatie opatrenia colnými orgánmi. Článok 9 ods. 1 znie: „Ak je colný úrad, ktorému sa podľa článku 8 oznámilo držiteľom práva [majiteľom práva – *neoficiálny preklad*] rozhodnutie schvaľujúce žiadosť uspokojený, po porade so žiadateľom, ak je to potrebné, že tovar nachádzajúci sa v jednej zo situácií uvedených v článku 1 ods. 1 je podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva v pôsobnosti tohto rozhodnutia, odloží uvoľnenie [prepustenie – *neoficiálny preklad*] tovaru alebo ho zadrží. ...“

16. V súlade s článkom 10 nariadenia č. 1383/2003 „právo platné v členskom štáte, na ktorého území sa tovar nachádza v jednej zo situácií uvedených v článku 1 ods. 1, sa uplatňuje pri rozhodovaní, či sa právo podľa vnútroštátneho práva duševného vlastníctva porušilo.“

17. Dňa 7. novembra 2002 Antwerpse Opsporingsinspectie van de Administratie der Douane en Accijnzen (inšpekcia správy ciel a spotrebných daní v Antverpách) zadržala náklad holiacich strojčekov pochádzajúcich zo Šanghaja. Mala podozrenie, že tento tovar porušuje práva duševného vlastníctva spoločnosti Koninklijke Philips Electronics NV (ďalej len „Philips“), najmä však dizajny holiacich strojčekov medzinárodne zapísané pre Benelux (okrem iného) vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO) 9. júna 1995 pod číslom DM-034.562 a 29. júla 1998 pod číslom DM-045.971, ako aj autorské práva k vonkajšiemu vzhľadu týchto holiacich strojčekov.

18. Dňa 12. novembra 2009 podala žalobkyňa na Centrale Administratie der Douane en Accijnzen te Brussel (centrálne správy ciel a spotrebných daní v Bruseli) všeobecnú žiadosť o prijatie opatrenia. Tejto žiadosti sa vyhovel 13. novembra 2002.

19. Colné orgány zaslali spoločnosti Philips fotografiu holiaceho strojčka „Golden

Shaver“ a oznámili jej, že na výrobe alebo uvádzaní na trh zadržaných holiacich strojčekov sa podieľali tieto spoločnosti: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, čínsky výrobca holiacich strojčekov; Far East Sourcing Ltd, lodný prepravca tovaru so sídlom v Hongkongu; Röhlig Hong Kong Ltd, odosielateľ tovaru v Hongkongu, ktorý konal z poverenia deklaranta alebo príjemcu tovaru; Röhlig Belgium NV, odosielateľ tovaru v Belgicku, ktorý konal z poverenia deklaranta alebo príjemcu tovaru.

20. V colnom vyhlásení predloženom zo strany zástupcu Röhlig Belgium NV z 29. marca 2003 bol tovar navrhnutý do režimu dočasného dovozu bez uvedenia krajiny určenia. Pred dovezením do Antverp bol predmetom predbežného colného vyhlásenia v súlade s článkom 49 colného kódexu Spoločenstva.

21. Dňa 11. decembra 2002 podala spoločnosť Philips žalobu na Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen (súd prvého stupňa v Antverpách), ktorou sa domáhala rozhodnutia, že jej práva duševného vlastníctva boli porušené. Žalobkyňa tvrdila, že v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 3295/94 by mal Rechtbank vychádzať z fikcie, že zadržané holiace strojčky boli vyrobené v Belgicku,

a preto by sa na účely určenia porušenia mala na ne uplatniť belgická právna úprava.

22. Rechtbank ešte pred rozhodnutím vo veci samej položil Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Predstavuje článok 6 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 3295/94 z 22. decembra 1994 (ďalej len ‚pôvodné colné nariadenie‘) jednotné pravidlo práva Spoločenstva, ktoré musí súd členského štátu, na ktorý sa podľa článku 7 tohto nariadenia obráti majiteľ práva duševného vlastníctva, zohľadniť, a znamená toto pravidlo, že súd pri prijímaní rozhodnutia nemôže zohľadniť, že sa tovar nachádza v režime dočasného uskladnenia alebo tranzitu, ale musí vychádzať z fikcie, že tovar bol v tomto členskom štáte vyrobený, a následne musí na základe uplatnenia právnej úpravy tohto členského štátu rozhodnúť, či tento tovar porušuje predmetné vnútroštátne právo duševného vlastníctva?“

B — *Vec Nokia*

23. V júli 2008 Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (colné orgány Spojeného kráľovstva; ďalej len „HMRC“) na letisku Heathrow zadržali a prezreli zásielku tovaru prepravovaného z Hongkongu do

Kolumbie, ktorá obsahovala približne štyristo mobilných telefónov, batérií, manuálov, škafúľ a súprav handsfree, pričom každý výrobok bol označený ochrannou známkou „Nokia“.

24. Dňa 30. júla 2008 HMRC zaslali spoločnosti Nokia Corporation (ďalej len „Nokia“) list, ku ktorému boli priložené vzorky tohto tovaru. Po prezretí vzoriek spoločnosť Nokia oznámila HMRC, že ide o napodobeniny, a informovala sa u HMRC, či budú zadržané.

25. Dňa 6. augusta 2008 HMRC vo svojej odpovedi uviedli, že po právnej konzultácii im nie je celkom jasné, ako môže byť tovar „napodobeninou“ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) bodu i) nariadenia č. 1383/2003, pokiaľ neexistujú žiadne dôkazy preukazujúce, že by tovar mohol byť presmerovaný na trh Európskej únie. HMRC preto dospeli k záveru, že ak takéto dôkazy neexistujú, odňatie tovaru jeho vlastníčkovi nie je zákonné.

26. Dňa 20. augusta 2008 spoločnosť Nokia požiadala HMRC o to, aby jej poskytli mená a adresy odosielateľa a príjemcu tovaru, ako aj akékoľvek ďalšie relevantné doklady týkajúce sa zásielky, ktoré mali HMRC k dispozícii. Hoci jej tieto doklady boli zaslané, spoločnosť Nokia sa nepodarilo zistiť totožnosť odosielateľa ani príjemcu tovaru, na základe čoho dospela k záveru, že obaja prijali opatrenia na utajenie svojej totožnosti.

27. Po oficiálnej výzve zaslanej HMRC sa spoločnosť Nokia 31. októbra 2008 obrátila na súd.

28. V rozsudku z 29. júla 2009 D. Kitchin, sudca Chancery Division na High Court of England and Wales, rozhodol, že nariadenie č. 1383/2003 colné orgány neoprávňuje ani im neukladá povinnosť zadržať alebo zaistiť napodobeniny v režime tranzitu, ak neexistujú žiadne dôkazy preukazujúce, že tento tovar bude presmerovaný na trh v členských štátoch, pretože takýto tovar nie je „napodobeninou“ podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu i) nariadenia č. 1383/2003.

29. Proti rozhodnutiu sudcu Kitchina bolo podané odvolanie na Court of Appeal of England and Wales (ďalej len „the Court of Appeal“), ktorý vzhľadom na vec Philips a na rozdielne stanoviská prijaté rôznymi vnútroštátnymi súdmi, ako aj vzhľadom na potrebu systematického a jednotného výkladu nariadenia položil Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Môže tovar označený ochrannou známkou Spoločenstva, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a ktorý podlieha colnej kontrole v členskom štáte a nachádza sa v režime tranzitu z jedného štátu, ktorý nie je členom Európskej únie, do iného štátu, ktorý nie je členom Európskej únie, predstavovať ‚napodobeninu‘

v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1383/2003, ak neexistujú žiadne dôkazy preukazujúce, že tento tovar bude uvedený na trh v ES, či už v súlade s colným režimom alebo prostredníctvom protiprávneho presmerovania?“

Nokia žalobkyňa, združenie International Trademark Association, vláda Spojeného kráľovstva, česká, francúzska, poľská a fínska vláda, ako aj Komisia.

IV — Konanie na Súdnom dvore

30. Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný vo veci Philips bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 17. novembra 2009. Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný vo veci Nokia bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 2. decembra 2009.

31. Písomné pripomienky vo veci Philips predložili žalobkyňa (spoločnosť Philips), spoločnosť Far East Sourcing, belgická vláda, vláda Spojeného kráľovstva, talianska vláda a Komisia, a vo veci Nokia žalobkyňa (spoločnosť Nokia), združenie International Trademark Association, vláda Spojeného kráľovstva, portugalská, poľská, česká, fínska a talianska vláda, ako aj Komisia.

32. Na pojednávaní, ktoré sa konalo 18. novembra 2010, predložili písomné pripomienky vo veci Philips žalobkyňa, spoločnosť Far East Sourcing, belgická a česká vláda, vláda Spojeného kráľovstva a Komisia, a vo veci

33. Uznesením z 11. januára 2011 boli obe veci spojené na spoločné konanie na účely prednesenia návrhov, ako aj vyhlásenia rozsudku.

V — Úvodná poznámka: podobnosti a rozdiely medzi vecami Nokia a Philips

34. Bez ohľadu na všetky podobnosti medzi prejednávateľnými vecami treba medzi nimi najprv stanoviť hlavný rozdiel, aby sa objasnila osobitná povaha každej z nich.

35. Po prvé je potrebné poukázať na odlišný právny rámec, čo je dôsledok vývoja, ku ktorému došlo v colnej právnej úprave Európskej únie. Vo veci Philips sa na skutkové okolnosti prípadu uplatňuje pôvodné nariadenie č. 3295/94, zatiaľ čo vo veci Nokia sa uplatňuje nové nariadenie č. 1383/2003. Okrem toho položené prejudiciálne otázky odkazujú na ustanovenia týchto nariadení, ktorých znenia sa nezhodujú.

36. Po druhej veci sa líšia, pokiaľ ide o druh predmetného práva duševného vlastníctva: autorské práva a zapísané dizajny vo veci Philips⁹ a právo z ochrannej známky vo veci Nokia¹⁰.

37. Najdôležitejší rozdiel medzi oboma vecami však spočíva v predmete konaní, v ktorých bola položená každá z prejudiciálnych otázok, o ktorých musí Súdny dvor rozhodnúť v rámci prejudiciálneho konania. V oboch prípadoch sa skutkové okolnosti týkajú zadržania tovaru v režime tranzitu colnými orgánmi, ale zatiaľ čo konanie vo veci samej vo veci Nokia, druhé v poradí, o ktorom musí Súdny dvor rozhodnúť, sa týka zákonnosti prijatia opatrenia colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, ktoré zrušili zadržanie tovaru, pretože neexistovalo žiadne „skutočné“ alebo „reálne“ porušenie uplatňovanej ochrannej známky, v poradí prvým konaním vo veci Philips sa Súdny dvor začal zaoberať v neskoršej a kvalitatívne odlišnej fáze, keď sa po prijatí opatrenia belgickými colnými orgánmi vzťahujúceho sa na tovar v režime tranzitu majiteľ údajne porušeného práva duševného vlastníctva obracia na súd, aby rozhodol, že k takémuto porušeniu v skutočnosti došlo a vyvodil z toho zodpovedajúce dôsledky.

9 — Ktoré upravovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/71/ES z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov (Ú. v. ES L 289, s. 28; Mim. vyd. 13/021, s.120) a uplatniteľná právna úprava vykonávajúca toto nariadenie.

10 — Ktoré upravovalo nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) a vnútroštátna právna úprava v oblasti ochranných známk, ktorú harmonizovala prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

38. Toto objasnenie je o to potrebnéjšie, že niekoľko pripomienok predložených v prejednávanych veciach do určitej miery poukazuje na prekryvanie sa týchto dvoch aspektov ochrany práv duševného vlastníctva. V kontexte týchto úvodných poznámok preto považujem za nevyhnutné upriamiť pozornosť na tri po sebe nasledujúce kroky, ktoré v súlade s predmetnými nariadeniami môžu prijať orgány členského štátu pri možnom porušení práva duševného vlastníctva v prípade tovaru v režime tranzitu.

39. Prvá, takzvaná „prípravná“ fáza začína vtedy, keď vzhľadom na „dostatočné dôvody vedúce k podozreniu“ z porušenia práv duševného vlastníctva colné orgány prijímajú „predbežné opatrenia“ spočívajúce v odložení prepustenia tovaru alebo jeho zadržaní, v oboch prípadoch na dobu troch pracovných dní.¹¹

40. Druhá fáza začína vtedy, keď na žiadosť majiteľa údajne porušeného práva¹², a ak toto podozrenie pretrváva, colné orgány potvrdia odloženie prepustenia tovaru alebo jeho zadržanie¹³. Táto fáza je stále administratívnou

11 — Článok 4 nariadenia č. 3295/94 a článok 4 nariadenia č. 1383/2003.

12 — Túto žiadosť o prijatie opatrenia upravuje článok 3 nariadenia č. 3295/94 a články 5 a 6 nariadenia č. 1383/2003.

13 — Článok 6 ods. 1 nariadenia č. 3295/94 a článok 9 nariadenia č. 1383/2003.

predbežnou fázou, ale v porovnaní s predchádzajúcou fázou vedie k prijatiu „stabilnejšieho“ opatrenia.

41. Od tohto okamihu môžu v tretej a zároveň aj poslednej fáze nastať nasledujúce situácie: a) majiteľ zadržaného tovaru sa vzdá tovaru a možno pristúpiť k jeho zničeniu pod colným dohľadom¹⁴; b) majiteľ údajne porušeného práva duševného vlastníctva v lehote 10 dní od prijatia oznámenia o prijatí opatrenia v rámci druhej fázy sa obráti na „príslušný orgán“ (zvyčajne súd), aby v rámci konania vo veci samej rozhodol, či k takémuto porušeniu došlo¹⁵; alebo c) majiteľ tohto práva v lehote desiatich dní nekoná [teda nevyužije ani možnosť a), ani možnosť b)] a v takom prípade sa povolí prepustenie tovaru alebo sa skončí jeho zadržanie¹⁶.

42. Aby som tento problém vyjadril čo najstručnejšie, vo veci Nokia sa vnútroštátny súd Súdneho dvora v podstate pýta, či na účely

zadržania tovaru v situácii, ktorú som označil ako „druhú fázu“, musia colné orgány disponovať dôkazmi preukazujúcimi, že tento tovar sa bude uvádzať na trh v Európskej únii či už tým alebo oným spôsobom, zatiaľ čo vo veci Philips sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či je takéto zistenie nevyhnutné na to, aby v rámci akéhokoľvek konania vo veci samej, ku ktorému môže dôjsť v závere „tretej fázy“, bolo rozhodnuté, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva.

43. Pri poskytnutí užitočnej odpovede vnútroštátnym súdom je potrebné mať na pamäti tento podstatný rozdiel. Rozdielne povahy oboch vecí nabádajú k tomu, aby sa na položené prejudiciálne otázky odpovedalo v každej veci zvlášť podľa ich poradia, hoci to spôsobí prevrátenie časového sledu oboch spôsobov ochrany pred napodobeniami alebo pirátskym tovarom.

VI — Analýza prejudiciálnej otázky položenej vo veci Philips

14 — Článok 11 ods. 1 nariadenia č. 1383/2003. Nariadenie z roku 1994 tento „zjednodušený“ postup nestanovuje.

15 — Článok 6 ods. 2 a článok 7 ods. 1 nariadenia č. 3295/94 a článok 13 ods. 1 nariadenia č. 1383/2003. Ak sa v rámci týchto konaní vo veciach samých zistí, že došlo k porušeniu, tovar môže byť predmetom „konečných“ opatrení stanovených v článku 8 nariadenia č. 3295/94 a článkov 16 a 17 nariadenia č. 1383/2003: zákaz uvedenia na colné územie Spoločenstva, zákaz prepustenia do voľného obehu, zákaz vývozu atď., ako aj zničenie alebo stiahnutie tovaru mimo obchodné toky bez nároku na náhradu a zbavenie predmetných osôb akéhokoľvek hospodárskeho zisku z operácie.

16 — Článok 7 ods. 1 nariadenia č. 3295/94 a článok 13 ods. 1 nariadenia č. 1383/2003.

44. Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen (ďalej len „Rechtbank“) sa pýta Súdneho dvora na postup pri overovaní toho, či došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva, ak sa

zadržaný predmetný tovar nachádzal v režime tranzitu.

45. Ako som už uviedol vyššie, odhladiac od konania predmetných colných orgánov, v prvej veci je sporné rozhodnutie, v tomto prípade súdne, o tom, či došlo k reálnemu a skutočnému porušeniu práv duševného vlastníctva so všetkými dôsledkami, ku ktorým takéto rozhodnutie vedie¹⁷.

46. Rechtbank sa konkrétne pýta, či z článku 6 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 3295/94 vyplýva, že toto posúdenie sa musí vykonať bez zohľadnenia colného režimu, v ktorom sa tovar nachádza, konkrétne, pri uplatnení fikcie, o ktorej sa tvrdí, že je zakotvená v tomto článku a ktorá spočíva v tom, že predmetné tovary boli vyrobené v členskom state, v ktorom sa nachádzajú¹⁸.

47. Vnútroštátny súd sa teda výslovne pýta, či takzvaná „fikcia výroby“ je zlučiteľná s právnou úpravou Európskej únie, ktorej najvýznamnejším dôsledkom je možnosť rozhodnúť, že tovar v režime tranzitu, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, porušil právo duševného vlastníctva rovnakým spôsobom, ako keby išlo o tovar, ktorý bol nezákonne vyrobený v členskom state, v ktorom sa nachádza v režime tranzitu, bez ohľadu na to, či je tento tovar určený na trh v Európskej únii¹⁹.

48. Odvolávanie sa na túto právnu fikciu, ktorá tvorí podstatu prejudiciálnej otázky, by predovšetkým umožňovalo nezohľadniť podmienku „používania v obchodnom styku“, ktorá je zakotvená v článku 9 nariadenia č. 40/94, článku 5 smernice 89/104, ako aj v článku 12 smernice 98/71, ako podmienky potrebnej na stanovenie porušenia ochrannej známky Spoločenstva, národnej ochrannej známky alebo dizajnu.

49. Osobitným cieľom práv duševného vlastníctva je zaručiť majiteľovi ochrannej známky alebo dizajnu výlučné právo používať túto ochrannú známku alebo dizajn a zakázať

17 — Okrem iného predmetný tovar možno zničiť alebo ho stiahnuť z obchodných tokov bez nároku na akúkoľvek náhradu (článok 8 ods. 1 nariadenia č. 3295/94 a článok 17 nariadenia č. 1383/2003).

18 — Ako sme okrem už uvedeného mohli vidieť, prejudiciálna otázka položená zo strany Rechtbank začína otázkou, či predmetný článok je „jednotným pravidlom práva Spoločenstva“. Takto formulovaná otázka len ťažko potvrdzuje inú odpoveď než tú, že nariadenie ako také je záväzným predpisom vo všetkých svojich častiach a má priamy účinok v celej únii.

19 — Zdá sa, že túto „fikciu výroby“ po prvýkrát uplatnil v prípade týkajúcom sa patenty Hóge Raad der Nederlanden vo svojom rozsudku z 19. marca 2004 (LJN AO 0903, Philips/Postec a Princo) a neskôr ju prijal predseda Rechtbank Den Haag v rozhodnutí z 18. júla 2008 a samotný Rechtbank van eerste aanleg te Anwerpen v rozsudku z 9. októbra 2008. Zdá sa, že fikciu prijalo niekoľko autorov právnej vedy, napríklad EIJSSVOGELS, F.: Some remarks on Montex Holdings Ltd. v Diesel Spa. In: *Boek9.nl*. 24. november 2006, <http://www.boek9.nl/default.aspX?id=2968> a PUTS, A.: Goods in transit. In: *194 Trademark World*. s. 22 až 23 (február 2007).

tretím stranám ich používanie v obchodnom styku. Týmto spôsobom hmotné právo viaže ochranu práv duševného vlastníctva na uvádzanie predmetných tovarov alebo služieb na trh.

s vyššie uvedenými ustanoveniami hmotného práva rozšírili ochranu týchto práv tým, že umožňujú ochranu oddelenú od skutočného „uviedenia na trh“ alebo „používania v obchodnom styku“ na území predmetného členského štátu.

50. Prv než sa začnem zaoberať týmto navrhovaným výkladom článku 6 ods. 2 písm. b), treba zdôrazniť, že Súdny dvor už objasnil, že režim tranzitu sám osebe neznamena akékoľvek uvádzanie predmetných tovarov na trh, a preto neporušuje osobitný predmet ochrany nej známky.²⁰

52. Vzhľadom na vyššie uvedené možno len ťažko tvrdiť, ako to vyjadrila spoločnosť Philips vo svojich písomných pripomienkach, že táto „fikcia výroby“ nie je novou podmienkou na stanovenie porušenia práv duševného vlastníctva a že nemení hmotné právo, ktoré tieto práva upravuje.²¹

51. Za týchto okolností na účely rozhodnutia, že tovar v režime tranzitu porušuje právo duševného vlastníctva, je potrebné preukázať, že má byť uvedený na trh na území, v rámci ktorého je toto právo chránené. Uplatnenie takzvanej „fikcie výroby“ by znamenalo, že colné nariadenia v porovnaní

53. Ako sa ozrejní nižšie, výklad založený na „fikcii výroby“ podľa môjho názoru nevyplýva zo znenia článkov uvádzaných na jeho podporu, ide nad rámec cieľov colného nariadenia a je v rozpore s existujúcou judikatúrou v danej oblasti.

20 — Rozsudok z 23. októbra 2003, Rioglass a Transremar, C-115/02, Zb. s. I-12705, bod 27. Na rozdiel od prejednávanej veci sa tento rozsudok týkal tovaru, ktorý bol zákonne vyrobený v jednom členskom štáte a nachádzal sa v režime tranzitu z druhého členského štátu do tretieho členského štátu, z čoho vyplynulo, že spor sa týkal toho, či sa mohlo alebo nemohlo odvolávať na slobodný pohyb tovaru voči opatreniu prijatému colnými orgánmi. Napriek tomuto zásadnému rozdielu sú úvahy stanovené v tomto rozsudku, ktorý sa týkal povahy tovaru Spoločenstva v režime tranzitu, plne uplatniteľné na situáciu, v rámci ktorej sa tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, nachádza v režime tranzitu. Ako uviedol generálny advokát Jacobs vo svojich návrhoch vo veci Class International (rozsudok z 18. októbra 2005, C-405/03, Zb. s. I-8735, ku ktorému sa v krátkosti vrátim), bod 32, „možno uvažovať tým spôsobom, že ak Súdny dvor mal takýto názor, pokiaľ ide o tovar vo voľnom obehú v Spoločenstve, bude sa tento záver vzťahovať *a fortiori* na tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a ktorý neprešiel všetkými dovoznými formálnymi náležitosťami“.

21 — Ak by si normotvorca Spoločenstva bol želal preformulovať obsiahnuté v colných nariadeniach tak, že by majiteľom týchto práv priznal právomoci, ktoré idú nad rámec právomocí stanovených v uvedenom hmotnom práve, odvolával by sa na články 100 A ES alebo 235 Zmluvy ES (články 95 ES a 308 ES v číslovaní po prijatí Amsterdamskej zmluvy; teraz články 114 a 352 ZFEÚ), ktoré sa týkajú fungovania vnútorného trhu a predstavujú zvyčajný právny základ hmotných pravidiel upravujúcich práva duševného vlastníctva.

A — „*Fikciu výroby*“ nemožno odvodiť zo znenia ustanovenia, na ktoré sa odvoláva

54. Po prvé sa domnievam, že takzvanú „fikciu výroby“ možno sotva odvodiť zo znenia článku 6 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 3295/94, ktorého presné znenie je potrebné zopakovať: „Právne predpisy platné v členskom štáte, na ktorého území sa tovar zaraďí do niektorej zo situácií uvedených v článku 1 (1) a), sa uplatnia, pokiaľ ide o... b) dosiahnutie rozhodnutia, ktoré má tento orgán vydať. V prípade absencie právnych predpisov spoločenstva v tejto súvislosti budú kritériá, ktoré sa majú použiť na dosiahnutie tohto rozhodnutia, také isté, ako sú tie, ktoré sa použili na určenie, či tovar vyrobený v príslušnom členskom štáte porušuje práva majiteľa. Pre rozhodnutie prijaté kompetentným orgánom sa poskytnú dôvody.“

55. Predovšetkým skutočnosť, že v súlade s týmto ustanovením je „kompetentný orgán“ povinný v rámci rozhodovania vo veci samej použiť rovnaké kritériá, aké sa použili na určenie toho, či tovar vyrobený v príslušnom členskom štáte porušuje práva majiteľa, v nijakom prípade neznamená, že tovar v režime tranzitu, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, sa má považovať vo všetkých smeroch za tovar nezákonne vyrobený v predmetnom členskom štáte.

56. Naopak, podrobný rozbor znenia tohto ustanovenia, ako tvrdilo Spojené kráľovstvo

a Komisia, naznačuje, že normotvorca Európskej únie zamýšľal touto formuláciou „v prípade absencie právnych predpisov spoločenstva v tejto súvislosti“ subsidiárne stanoviť kolíznu normu, ktorá umožní určiť, aké hmotné pravidlo musí príslušný orgán (v tomto prípade belgický súd) uplatniť, aby rozhodol vo veci samej, a v dôsledku toho posúdil, či došlo alebo nedošlo k porušeniu duševného vlastníctva. Toto objasnenie je nevyhnutné (ako zdôraznila Komisia, existuje 27 rôznych vnútroštátnych právnych systémov, ktoré by sa mohli v rámci okolností prejednávaneho prípadu uplatniť) a predstavuje prirodzené uplatnenie zásady teritoriality, ktorou sa tieto práva riadia.²²

57. Okrem toho jedine týmto spôsobom nadobúda zmysel uvedená formulácia subsidiárnej povahy tohto ustanovenia („v prípade absencie právnych predpisov spoločenstva v tejto súvislosti“). Keby sa pripustilo, že článok 6 zaviedol takzvanú „fikciu výroby“, malo by sa vylúčiť jej uplatnenie napríklad na ochranné známky Spoločenstva, ktoré upravuje nariadenie č. 40/94, a priznať im tak v porovnaní s inými právami duševného vlastníctva nižší stupeň ochrany?

58. Uvedený záver potvrdzuje článok 10 nového nariadenia č. 1383/2003, ktorý

22 — Pozri v tejto súvislosti rozsudky z 10. novembra 1992, *Exportur*, C-3/91, Zb. s. I-5529, bod 12, a z 22. júna 1994, *IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger*, C-9/93, Zb. s. I-2789, bod 22.

v značnom rozsahu preberá obsah článku 6 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 3295/94. Článok 10 jasnejším spôsobom stanovuje, že „právo platné v členskom štáte, na ktorého území sa tovar nachádza v jednej zo situácií uvedených v článku 1 ods. 1, sa uplatňuje pri rozhodovaní, či sa právo podľa vnútroštátneho práva duševného vlastníctva porušilo.“ Toto ustanovenie nového nariadenia teda opustilo výraz odkazujúci na „výrobu“ a jasnejšie vyjadruje, že ide o kolíznú normu²³.

B — *Výklad navrhovaný spoločnosťou Philips ide nad rámec cieľov sledovaných colným nariadením*

59. Po druhé sa zdá jasné, že uplatnenie „fikcie výroby“ na tento druh tovaru by viedlo k možnosti zakázať jeho obyčajné zaradenie do režimu s podmieneným oslobodením od

23 — V novom nariadení sa odkaz na podmienku výroby objavuje iba v odôvodnení č. 8. Napriek tomu posledná časť tohto odôvodnenia jasne získava nádych kolíznej normy: „toto nariadenie neovplyvňuje ustanovenia členských štátov o právomociach súdov alebo súdne postupy“. Domnievam sa však, že tieto dve ustanovenia sa nachádzajú v tom istom odôvodnení preto, lebo majú ten istý cieľ: objasniť pravidlá uplatniteľné na postup týkajúci sa porušenia práva duševného vlastníctva. Okrem toho sa zdá byť nepravdepodobné, že pravidlo takého dosahu by sa malo odvodíť z odôvodnenia nariadenia. V tejto súvislosti pozri VAN HEZEWIJK, J. K.: Montex and Rolex – Irreconcilable differences? A call for a better definition of counterfeit goods. In: *International review of intellectual property and competition law*. 2008, zv. 39, č. 7, s. 779.

cla (dočasné uskladnenie alebo tranzit) bez ohľadu na jeho predpokladané miesto určenia, čo je dôsledok, ktorý jasne ide nad rámec cieľov colnej právnej úpravy Európskej únie.

60. Podľa druhého odôvodnenia nariadenia č. 3295/94 je účelom ustanovení stanovených v tomto nariadení „zabrániť tomu, aby sa [napodobeniny a pirátsky tovar] *umiestňoval[i] na trh* a majú sa preto prijať opatrenia na efektívne riešenie tejto nezákonnej činnosti *bez toho, aby sa bránil[o] [takto] voľnos[ti] legitímneho obchodovania*“, keďže uvádzanie takéhoto tovaru na trh „spôsobuje značné škody výrobcovi a obchodníkovi, ktorí dodržiavajú zákon, a nositeľom autorského práva alebo príbuzných práv [alebo s ním súvisiacich práv – *neoficiálny preklad*] a zavádza spotrebiteľov“²⁴.

61. Druhé odôvodnenie teda odráža vôľu normotvorcu Spoločenstva urobiť obsah colných pravidiel zlučiteľný s bežnými pravidlami upravujúcimi ochranu práv duševného vlastníctva, ktoré sa zakladajú, ako už bolo uvedené, na „používaní v obchodnom styku“.

24 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát. Pozri v tejto súvislosti odôvodnenie č. 2 nariadenia č. 1383/2003.

62. V skutočnosti je cieľom zabrániť tomu, aby sa napodobeniny a pirátske tovary uvádzali na trh v Európskej únii, a nie zakázať ich tranzit ešte pred zistením miesta ich určenia. Priznanie takéhoto práva majiteľovi údajne porušeného práva by predstavovalo ohrozenie slobody legitímneho obchodu, o ktorej nariadenie uvádza, že ju v každom prípade chce zachovať, a presahovalo by bežný obsah práv duševného vlastníctva.

trh v Európskej únii. Iba takto možno chápať existenciu prijatia opatrenia colnými orgánmi, ktorých cieľom je, ako sa uvádza v treťom odôvodnení, konať tak, „aby zabezpečili riadne presadzovanie takéhoto zákazu“.

63. Samozrejme, obsah tretieho odôvodnenia nariadenia z roku 1994 nemožno ignorovať („pokiaľ sa falšovaný alebo pirátsky tovar a podobné výrobky dovážajú z tretích krajín, je dôležité zakázať ich prepustenie do voľného obehu v spoločenstve alebo *uplatňovanie režimu suspenzie pre ne [uplatňovanie režimu s podmieneným oslobodením od cla pre ne – neoficiálny preklad]*“)²⁵. Napriek tomu tretie odôvodnenie, najmä však jeho poslednú časť, nemožno vykladať nezávisle od druhého odôvodnenia uvedeného vyššie. Ak sa vykladá v spojení s druhým odôvodnením, jasne odkazuje na zákaz, ktorý môže príslušný orgán uložiť, ak napokon rozhodne, že došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva, a to po zistení, že tovar sa má skutočne uviesť na

64. Spoločnosť Philips, belgická a talianska vláda tvrdili, že „fikcia výroby“ je potrebná na zabezpečenie uplatnenia nariadenia z roku 1994 (a nového nariadenia z roku 2003) na tovary v režime vonkajšieho tranzitu uvedené v článku 1, a teda na zabezpečenie toho, aby colné orgány mohli v prípadoch, ako je tento, prijať opatrenie. Ako som ale už uviedol, tvrdenie tohto druhu je výsledkom prekrývania podmienok, ktoré musia byť splnené, aby príslušný orgán prijal konečné rozhodnutie, že došlo k porušeniu duševného vlastníctva.

65. Okrem toho je potrebné mať na zreteli, že ochrana práv duševného vlastníctva sa zakladá na zásade teritoriality. V zmysle tejto zásady môžu majitelia zakázať neoprávnené užívanie ich práv iba v tých štátoch, kde požívajú ochranu.²⁶ Keďže režim tranzitu

25 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

26 — Rozsudok vo veci IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, bod 22. Pozri tiež moje návrhy prednesené 14. septembra 2010 vo veci Anheuser-Busch, C-96/09 P, bod 106 a nasl.

nepredstavuje „používanie v obchodnom styku“, použitie fikcie výroby by predstavovalo významnú výnimku z tejto zásady, čo by z tohto uhla pohľadu išlo nad rámec cieľov colného nariadenia²⁷.

oblasti, ktorú predstavujú najmä rozsudky Class International²⁸ a Montex Holdings²⁹.

C — Celková analýza skoršej judikatúry nepodporuje „fikciu výroby“

66. Odpoveď, ktorú na prejudiciálnu otázku položenú vo veci Philips navrhujem, treba uzavrieť tým, že budem venovať osobitnú pozornosť nedávnej judikatúre vydané v tejto oblasti, na ktorú sa často odvolávali jedni alebo druhí účastníci konania v závislosti od rôznych vlastných záujmov. Ak mám do istej miery predpovedať záver tejto časti, domnievam sa, že takzvaná „fikcia výroby“ je v rozpore s nedávno vydanou judikatúrou v tejto

67. Súdny dvor v rozsudku Class International rozhodol, že smernica 89/104 a nariadenie 40/94 sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky nemá právo brániť obvyčajnému vstupu na územie Spoločenstva v režime vonkajšieho tranzitu alebo colného uskladnenia originálnych výrobkov označených touto ochrannou známkou, ktoré neboli predtým uvedené na trh Spoločenstva týmto majiteľom alebo s jeho súhlasom. V takýchto prípadoch prináleží majiteľovi ochrannej známky predložiť dôkaz o týchto okolnostiach, ktoré umožňujú uplatnenie práva na zákaz tak, že preukáže buď prepustenie do voľného obehu tovarov, ktoré nie sú tovarmi Spoločenstva, označených jeho ochrannou známkou, alebo ponuku alebo predaj týchto tovarov, ktoré nevyhnutne vedú k ich uvedeniu na trh v Spoločenstve.

27 — Spoločnosť Philips sa odvolávala na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o reakcii colných úradov na najnovší vývoj v oblasti falšovania a pirátstva z 11. októbra 2005 [KOM(2005) 479 v konečnom znení, s. 8, Príloha III.1], ktoré uvádza, že „colné predpisy EÚ v tejto oblasti sa v súčasnosti považujú za najúčinnnejšie na svete... Vďaka kontrolám všetkých pohybov tovaru, predovšetkým pri prekládke, chránia colné orgány nielen EÚ, ale aj iné časti sveta a najmä najmenej rozvinuté štáty, ktoré sú často cieľom podvodníkov“. Napriek tomu judikatúra ani súčasná platná právna úprava neumožňujú prostredníctvom rozšírenia opatrení prijatých na hranici odvodit rozšírenie striktnej európskej ochrany na tretie štáty. V tejto súvislosti pozri GROBE RUSE-KHAN, H., JAEGER, T.: Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes. In: *International review of intellectual property and competition law*. 2009, zv. 40, č. 5, s. 502 až 538.

68. Táto odpoveď bola v súlade s rozsudkom Rioglass a Transremar, v rámci ktorého sa rozhodlo, že obvyčajný tranzit tovaru neznamená jeho uvedenie na trh na účely dosiahnutia ochrany, ktorú priznávajú hmotné pravidlá v oblasti ochranných známk.

28 — Už citovaný.

29 — Rozsudok z 9. novembra 2006, Montex Holdings, C-281/05, Zb. s. I-10881, ďalej len „rozsudok Montex“.

69. O rok neskôr Súdny dvor v rozsudku Montex rozhodol, že článok 5 ods. 1 a 3 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže zakázať v členskom štáte, v ktorom táto ochranná známka požíva ochranu, tranzit tovaru označeného ochrannou známkou a prepusteného do colného režimu vonkajšieho tranzitu s miestom určenia v inom členskom štáte, v ktorom takáto ochrana neexistuje, ak je tento tovar „predmetom aktu tretej osoby vykonaného v čase, keď bol tovar prepustený do colného režimu vonkajšieho tranzitu, ktorý nevyhnutne predpokladá uvedenie tohto tovaru na trh v uvedenom členskom štáte tranzitu“.

70. Ak to zhrniem, v oboch rozsudkoch sa jednoznačne rozhodlo, že „používanie v obchodnom styku“ predstavuje základnú podmienku poskytnutia ochrany práv duševného vlastníctva a neexistuje tu nijaký priestor pre odvolávanie sa na „fikciu výroby“. Je pravda, že ide o rozsudky vydané pri príležitosti výkladu hmotných pravidiel upravujúcich ochranné známky (smernice 89/104 a nariadenia 40/94), ktoré sa netýkajú nariadení upravujúcich prijatie opatrenia colnými orgánmi. Je však potrebné mať na pamäti, že ustanovenia týchto nariadení, ktorých výklad je v prejednávavom prípade sporný, spadajú výnimočne do rozsahu vecnej pôsobnosti týchto práv.

71. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na bod 40 rozsudku Montex, kde sa výslovne

uvádza, že „žiadne ustanovenie nariadenia č. 3295/94 nezavádza nové kritérium na účely overenia existencie práva z ochranných znáмок alebo určenia, či ide o používanie ochrannej známky, ktoré možno zakázať z dôvodu, že toto právo porušuje“.

72. Napriek tomu však existuje skoršia judikatúra výslovne odkazujúca na colné nariadenia, ktorej rozpor s rozsudkami Class International a Montex nemožno radikálne poprieť a na ktorú sa vo veľkej miere odvolávali tí účastníci konania, ktorí v prejednávavom prípade podporovali tézu „fikcie výroby“. Ide najmä o rozsudky Polo/Lauren³⁰ a Rolex³¹.

73. V rozsudku Polo/Lauren, ako aj v rozsudku Rolex totiž Súdny dvor rozhodol, že colné nariadenie z roku 1994 je uplatniteľné na tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a ktorý sa nachádza v režime tranzitu do tretieho štátu, bez konkrétneho odkazu na akúkoľvek potrebu preukázať, že bol určený na

³⁰ — Už citovaný.

³¹ — Rozsudok zo 7. januára 2004, trestné konanie vedené proti X, C-60/02, Zb. s. I-651, ďalej len „rozsudok Rolex“.

trh v Spoločenstve. Zjavne rozdiely, ktoré obe skupiny rozsudkov vykazujú, tak vysvetľujú, prečo boli často kritizované z dôvodu ich rozporného charakteru³².

74. V tejto súvislosti je potrebné, po prvé, uviesť, že Súdny dvor si tento rozpor uvedomoval, a z tohto dôvodu sa snažil objasniť, že rozsudky Class International a Montex skoršia judikatúra nespochybňuje.³³

75. Po druhé je potrebné zohľadniť skutočnosť, že tieto dva skoršie rozsudky sa zameriavali na otázku platnosti colného nariadenia a jeho právneho základu (rozsudok Polo/Lauren), ako aj na otázku existencie trestného *lex previa* (rozsudok Rolex), zatiaľ čo analýza

otázky, či miestom určenia tovaru bola Európska únia, bola relatívne druhoradá.

76. Napokon je potrebné zdôrazniť, že rozsudok Polo/Lauren kladie značný dôraz na nebezpečenstvo podvodného uvedenia napodobení na trh v Európskej únii, a vyvodzuje z toho, že tento tranzit môže „mať priamy vplyv na vnútorný trh“³⁴.

77. Bez ohľadu na všetky tieto okolnosti však treba priznať, že medzi týmito dvomi skupinami rozsudkov existuje istá miera rozporu. Pokiaľ by mal mať tento rozpor určitý význam, domnievam sa, že stanovisko Súdneho dvora najvernejšie odrážajú dva nedávne rozsudky (Class International a Montex).

78. V každom prípade zastávam názor, že nejasnosti vo výklade tejto série rozsudkov prevažne vyplývajú z toho, že Súdny dvor až doposiaľ prispôboval svoje odpovede právnemu pravidlu, na ktoré sa odvolávalo v oboch položených prejudiciálnych otázkach bez toho, aby nevyhnutne zohľadnil predmet sporu, v rámci ktorého vyvstali.

79. Výzva, pokiaľ ide o veci, ktorými sa momentálne zaoberá Súdny dvor, spočíva

32 — VRINS, O., SCHNEIDER, M.: Trademark use in transit: EU-phony or cacophony? In: *Journal of IP Law and Practice*, 2005, zv. 1, č. 1, s. 45 a 46.

33 — V tejto súvislosti pozri najmä rozsudok Montex, body 35 až 40, ako aj body 38 až 45 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Poiares Maduro 4. júla 2006 vo veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok Montex, v ktorých je problém vysvetlený oveľa podrobnejšie a prípadne jasnejšie. V rozsudku Class International sa nenachádza žiadna konkrétna zmienka o tomto probléme, a to pravdepodobne preto, lebo colné nariadenie (článok 1 ods. 4 nariadenia č. 3295/94 a článok 3 nariadenia č. 1383/2003) jednoducho nebolo uplatniteľné, keďže prípad sa týkal paralelných dovozov pôvodného tovaru. Napriek tomu však už citované návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs v tejto veci, odkazujú na rozsudok Polo/Lauren s vysvetlením, že bol vydaný v odlišnom kontexte (bod 34).

34 — Rozsudok Polo/Lauren, už citovaný, bod 34.

v objasnení toho, za akých okolností sa má uplatniť každé z týchto ustanovení, ako aj v definovaní podmienok potrebných na dosiahnutie hranice, za ktorou prijatie opatrenia colnými orgánmi na jednej strane a rozhodnutie (zvyčajne súdne) o porušení práva na druhej strane³⁵ sú odôvodnené.

alebo neporušuje predmetné právo duševného vlastníctva.

VII — Analýza prejudiciálnej otázky položenej vo veci Nokia

A — Úvodné poznámky

D — Záver

80. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálnu otázku položenú zo strany Rechtbank tak, že článok 6 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 3295/94 nemožno vykladať v tom zmysle, že orgán (v tomto prípade súdny) členského štátu, na ktorý sa podľa článku 7 tohto nariadenia obráti majiteľ práva duševného vlastníctva, nemusí zohľadniť to, že predmetný tovar sa nachádza v režime dočasného uskladnenia alebo tranzitu, a teda ani v tom zmysle, že tento orgán môže vychádzať z fikcie, že tento tovar bol v tomto členskom štáte vyrobený, aby na základe uplatnenia právnej úpravy tohto členského štátu rozhodol, či porušuje

81. Ako už bolo uvedené vyššie – na rozdiel od prípadu, ktorý sme práve skúmali – v rozsudku Nokia Court of Appeal kladie svoju prejudiciálnu otázku v rámci konania, ktorým bola napadnutá zákonnosť rozhodnutia colných orgánov Spojeného kráľovstva, ktorým sa nevyhovelo žiadosti podanej zo strany Nokia zadržať určitý tovar v režime tranzitu.

82. Z formálneho hľadiska je návrh na začatie prejudiciálneho konania formulovaný ako otázka výkladu pojmu „napodobeniny“ nachádzajúceho sa v článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1383/2003: „tovar vrátane obalu, ktorý nesie bez oprávnenia obchodnú značku totožnú s obchodnou značkou [ochrannú známku totožnú s ochrannou značkou – *neoficiálny preklad*] platne registrovanou [zapisanou – *neoficiálny preklad*] pre rovnaký druh tovaru alebo tovar, ktorého hlavné znaky nemôžu byť rozlíšené od takejto obchodnej značky [ochrannej známky – *neoficiálny preklad*], a ktorý týmto porušuje práva držiteľa obchodnej značky [majiteľa ochrannej

35 — Ako vysvetlím v mojej analýze veci Nokia, domnievam sa, že je zrejmé, že táto hranica nemôže byť tá istá a že preventívne prijatie opatrenia colnými orgánmi sa môže zakladať na obvyčajných viac-menej podložených neúplných dôkazoch, avšak bez potreby preukázať, že tovar sa má uviesť na trh v Európskej únii, lebo to by už predpokladalo takmer konečné rozhodnutie o porušení, čo sa vyžaduje iba v prípadoch, akým je prejednávaná vec (Philips).

známky – *neoficiálny preklad*] podľa práva spoločenstva, ako sa ustanovuje nariadením Rady (ES) č. 40/94... alebo právom členského štátu, v ktorom sa žiada o konanie colných orgánov [v ktorom sa podáva žiadosť o prijatie opatrenia colných orgánov – *neoficiálny preklad*“.

83. Za týchto okolností prináleží Súdnemu dvoru rozhodnúť o tom, či toto ustanovenie vytvára autonómnou definíciu pojmu napodobeniny, ktorá je nezávislá od hmotnoprávnej úpravy týkajúcej sa prijatia opatrenia colnými orgánmi.

84. Domnievam sa, že odkaz obsiahnutý v predmetnom ustanovení na hmotné pravidlá v oblasti ochranných známk, hoci je vyjadrený výrazom „týmto“³⁶, je nepodmienený, v dôsledku čoho nemožno využiť tézu o „autonómnej definícii“, na ktorú sa odvolávali niektorí účastníci konania. Za týchto okolností nato, aby existovala „napodobená ochranná známka“ na účely nariadenia č. 1383/2003, je potrebné preukázať, že predmetný tovar bol určený na trh v Európskej únii. V opačnom prípade tovar v režime tranzitu nespĺňa podmienku „používania v obchodnom styku“ stanovenú nariadením č. 40/94, ako aj vnútroštátnou právnou úpravou v oblasti ochranných známk.

36 – „Por tanto“ v španielskom znení, „de ce fait“ vo francúzskom znení, „og som derved“ v dánskom znení, „und damit“ v nemeckom znení, „e che pertanto“ v talianskom znení, „die zodoende“ v holandskom znení, „por ese motivo“ v portugalskom znení, „ja joka siten“ vo fínskom znení, „och som därigenom“ vo švédskom znení.

85. Ako sme mali možnosť vidieť v predchádzajúcej veci, túto podmienku nemožno obísť, ak ide o rozhodnutie – či už súdne alebo iné – či došlo k porušeniu práva vyplývajúceho z ochrannej známky v konaní vo veci samej. Prejednávaná vec sa týka otázky, či je potrebné preukázať jej splnenie taktiež v rámci prípravnej fázy prijatia opatrenia colnými orgánmi.

86. Na túto podmienku sa odvolávali britské orgány na základe článku 2 nariadenia č. 1383/2003, keď pri tovare v režime tranzitu odmietli prijať opatrenie z dôvodu, že neexistovali žiadne vierohodné dôkazy preukazujúce, že tovar bol určený na trh Európskej únie.

87. Pokiaľ však ide o objasnenie, čo sú „napodobeniny“ na účely nariadenia, alebo – čo je to isté – aké podmienky musia byť splnené, aby colné orgány mohli prijať opatrenie, javí sa ako zrejme, že článok 2 nariadenia č. 1383/2003, na ktorý sa zameriava položená prejudiciálna otázka, nemožno analyzovať samostatne.

88. Naopak sa domnievam, že je potrebné obzvlášť zohľadniť článok 1 tohto nariadenia, ktorý stanovuje rozsah jeho pôsobnosti, ako aj články 4 a 9, ktoré stanovujú podmienky prijatia opatrenia colnými orgánmi. Ako môžeme vidieť neskôr, všetky tieto ustanovenia

používajú pojem „podozrivý“³⁷ ako podmienku prijatia tohto opatrenia.

výslovne odkazujú na možnosť prijatia opatrenia colnými orgánmi, ak majú „podozrenie“, že predmetný tovar, nech je už v akomkoľvek colnom režime, porušuje alebo môže porušovať právo duševného vlastníctva.

89. Okrem toho rozsiahly a samostatný výklad článku 2, ktorý je použitý ako jediné ustanovenie odkazujúce na účely určenia, či colné orgány môžu prijať opatrenie, by bol ťažko zlučiteľný s cieľmi nariadenia alebo s právomocami, ktoré nariadenie priznáva týmto orgánom, ako aj s judikatúrou vydanou v tejto oblasti.³⁸

B — *Články 1, 4 a 9 zavádzajú osobitnú podmienku odôvodňujúcu prijatie opatrenia: „podozrenie z porušenia“*

91. Ako už bolo uvedené vyššie, nariadenie č. 1383/2003 (a predtým nariadenie č. 3295/94) jasne rozlišuje medzi fázou prijatia opatrenia colnými orgánmi a fázou vecného rozhodnutia, že došlo k porušeniu. Prvá z nich predstavuje typickú administratívnu a preventívnu fázu, zatiaľ čo druhá je zvyčajne fázou súdneho charakteru a v každom prípade zahŕňa rozhodnutie vo veci samej, obvykle konečné.

90. Na rozdiel od článku 2, ktorý jednoducho stanovuje, čo sa rozumie „na účely tohto nariadenia“ pod pojmom tovar porušujúci právo duševného vlastníctva, články 1, 4 a 9

37 — „Dostatočné dôvody vedúce k podozreniu“ stanovené v článku 4; „ak je colný úrad... uspokojený... že tovar... je podozrivý“ stanovené v článku 9.

38 — Na účely dosiahnutia cieľov nariadenia z roku 2003 však nie je nevyhnutné, ako tvrdilo združenie International Trademark Association, odvolávať sa na takzvanú „fikciu výroby“, ktorú som už mal príležitosť analyzovať v súvislosti s vecou C-446/09 a ktorá sa mi aj v tomto kontexte zdá byť neobhájitelná. Jediným ustanovením nariadenia č. 1383/2003, ktoré by mohlo predstavovať základ uvedenej fikcie, je v skutočnosti článok 10, teda kolízna norma, ktorá – ako vyplýva z názvu kapitoly III – je okrem toho uplatniteľná na rozhodnutie vo veci samej a nie na podmienky upravujúce prijatie opatrenia colnými orgánmi, ktoré sú v prejednávacom prípade sporné.

92. Rovnakým spôsobom, akým nariadenie zveruje rozhodnutie v každej z týchto fáz rôznym orgánom, ho podriaďuje aj rôznym podmienkam, prísnejším v prípade rozhodnutia vo veci samej, keďže iba ono môže vyústiť do zákazu používania predmetnej ochranej známky v obchodnom styku v rámci

Európskej únie.³⁹ Naopak opatrenia prijímané colnými orgánmi sú predbežné a preventívne, a preto je logické, že hranica, ktorá umožňuje prijať toto opatrenie, je stanovená na nižšej úrovni náročnosti.

93. Iba takto možno vysvetliť, že článok 5 ods. 5 nariadenia č. 1383/2003, ktorý vyčerpávajúco upravuje obsah žiadosti o prijatie opatrenia colnými orgánmi, vyžaduje len to, aby žiadosť obsahovala „všetky informácie umožňujúce ľahké rozlíšenie príslušného tovaru colnými orgánmi“, a najmä „akúkoľvek osobitnú informáciu týkajúcu sa typu alebo vzoru napodobeniny, ktorú môže držiteľ práva [majiteľ práva – neoficiálny preklad] mať“⁴⁰.

94. Súčasne toto ustanovenie vyžaduje od žiadateľa „potvrdenie, že žiadateľ je držiteľom [majiteľom – neoficiálny preklad] práva pre príslušný tovar“ a ukladá mu povinnosť uskutočniť vyhlásenie o tom, že prijíma zodpovednosť voči dotknutým osobám v prípade, že postup prijatia opatrenia bude v dôsledku jeho konania alebo opomenutia konania

prerušený, alebo v prípade, ak sa následne zistí, že príslušný tovar neporušuje právo duševného vlastníctva (článok 6 ods. 1). „Umiestnenie... alebo... zamýšľané miesto určenia“ tovaru, ako aj ďalšie informácie, akými sú napríklad „plánovaný dátum príchodu alebo odchodu tovaru“, je potrebné v žiadosti uviesť iba „prostredníctvom označenia... ak sú známe [majiteľovi práva]“.

95. Podstata teda spočíva v stanovení miesta, kde sa má podozrivý tovar nachádzať, ako aj v zaručení toho, že žiadosť má určitý stupeň vážnosti, a, samozrejme, nie v konštatovaní, že právo, na ktoré sa odvoláva, bolo porušené. Keby si normotvorca želal požadovať už v prvej fáze presvedčivé dôkazy preukazujúce porušenie práva (hoci iba potenciálneho), urobil by tak výslovne.

C — Colné orgány nemôžu predpokladať, aké bude rozhodnutie vo veci samej

39 — V tejto súvislosti, Vrins a Schneider zdôrazňujú, že cieľom článku 1 ods. 1 nariadenia z roku 2003 nie je prekrývať sa s cieľom článku 16 toho istého nariadenia: „zatiaľ čo prvý z nich stanovuje podmienky prijatia opatrenia colnými orgánmi v prípade, ak je tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva, druhý z nich stanovuje, že ak sa zistí, že tovar takéto právo porušuje, po prijatí opatrenia colnými orgánmi podľa článku 9 a na záver konania stanoveného v článku 13 tovar nebude colne odbavený, nebude môcť byť uvedený na trh alebo prepustený do voľného obehu“ (VRINS, O., SCHNEIDER, M.: *Enforcement of intellectual property rights through border measures. Law and practice in the EU*. Oxford University Press, 2006, s. 73).

40 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

96. Okrem toho je zrejme, že colným orgánom neprináleží konečne rozhodnúť o tom, či boli alebo neboli porušené akékoľvek práva duševného vlastníctva. Keby sa z článku 2

tohto nariadenia vyvodil záver, že nariadenie vyžaduje tú istú úroveň dôkazov preukazujúcich porušenie na účely colného zadržania tovaru pod colným dohľadom ako s cieľom jeho konečného stiahnutia mimo obchodných tokov alebo jeho zničenia, rozhodnutie colných orgánov by určitým spôsobom predpokladalo výsledok konania vo veci samej, ktoré môže prípadne prebiehať neskôr a môže o ňom rozhodnúť iný orgán.

97. Stručne povedané, preventívna kontrola nemôže byť podmienená presvedčivým konečným rozhodnutím o porušení práva duševného vlastníctva. Ako preventívne opatrenie má dočasný charakter (najviac 10 dní) a je prirodzene prijímané na základe predbežných informácií a „podozrenia“⁴¹.

41 — Tak ako v tejto fáze nemožno vyžadovať nevyvrátiteľný dôkaz o mieste určenia tovaru, rovnako sa nezdá, že by colné orgány museli v tomto kontexte overovať, či boli splnené ostatné podmienky, teda podmienky, ktoré hmotná právna úprava vyžaduje na poskytnutie ochrany práva a ktoré si niekedy vyžadujú pomerne komplexnú skutkovú a právnu analýzu. Stačí uviesť napríklad posúdenie „pravdepodobnosti zámeny“, ktoré sa vyskytuje v hmotnoprávnej úprave ochranných známk, ale nie je obsiahnuté v článku 2 nariadenia č. 1383/2003 pravdepodobne z dôvodu, aby sa predišlo tomu, že bremeno spočívajúce v jej preukázaní v tejto fáze budú niesť colné orgány. Pokiaľ ide o to, ako sa definícia pojmu napodobeniny obsiahnutá v colnej právnej úprave líši od definície obsiahnutej v hmotnom práve v oblasti ochranných známk, pozri HEZEWIJK, J. K.: c. d., s. 785 a nasl., a VRINS, O., SCHNEIDER: M.: c. d., s. 97.

D — *Nadmerné požiadavky týkajúce sa dokazovania by mohli zbytočne brániť rozsahu uplatniteľnosti nariadenia*

98. Tento druh požiadaviek, ktorý sa týka dokazovania, by mohol v praxi brániť prijatiu akéhokoľvek predbežného opatrenia, pokiaľ ide o tovar v režime vonkajšieho tranzitu, hoci sú výslovne obsiahnuté v pôsobnosti nariadenia z roku 2003.

99. Vývoj v oblasti colnej právnej úpravy predstavuje najjasnejší dôkaz o význame, ktorý normotvorca pripisuje pokrytiu všetkých colných režimov, v akých sa môžu napodobeniny alebo pirátsky tovar nachádzať.⁴² Článok 1 nariadenia č. 1383/2003 teda zahŕňa do svojej pôsobnosti jednak tovar prihlásený na prepustenie do režimu voľného obehu, vývozu alebo spätného vývozu a jednak tovar odhalený pri vstupe na územie Európskej únie alebo keď toto územie opúšťa, tovar, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti, tovar umiestnený do slobodného pásma alebo slobodného skladu a tovar v režime s podmieneným oslobodením od cla. V súlade s článkom 84 ods. 1 písm. a) Colného kódexu Spoločenstva režim s podmieneným oslobodením od cla zahŕňa

42 — Pozri v tejto súvislosti LOIS BASTIDA, F.: El Reglamento (CE) n° 1383/2003, de lucha contra la piratería en materia de propiedad intelectual. In: *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. 2003, T. XXIV, s. 1228.

okrem iného vonkajší tranzit, uskladnenie v colnom sklade a dočasné použitie.

sa vykladať spôsobom, ktorý umožňuje ich správne uplatnenie.

100. Colné režimy tohto druhu môžu byť použité podvodne ako nástroje na dodanie tovaru, ktorý sa má uviesť na trh v Európskej únii nezákonne, keďže príjemcu tovaru spočiatku nič nenúti uviesť ich miesto určenia, alebo dokonca odhaliť jeho totožnosť.

101. Ak by vzhľadom na ťažkosti, ktoré tento druh situácií vytvára, podozrenia z nezákonnosti nepostačovali na prijatie preventívneho opatrenia colnými orgánmi, potom by rozsah, v akom článok 1 nariadenia z roku 2003 stanovuje svoju pôsobnosť, stratil svoj význam a zvýšilo by sa nebezpečenstvo zneužitia režimu s podmieneným oslobodením od cla s cieľom vyhnúť sa zadržaniu tovaru.

E — Nariadenie zavádza podmienku „podozrenia“

102. Vzhľadom na vyššie uvedené sa domnievam, že definícia pojmu „napodobeniny“ stanovená v článku 2 ods. 1 nariadenia z roku 2003 má za cieľ pomáhať pri uplatnení ostatných ustanovení tohto nariadenia a má

103. Ako možno odvodiť z jeho názvu, nariadenie upravuje tak „colné konanie pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva“, ako aj „opatrenia, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili“.

104. Pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili, bude potrebné zistiť, že tovar je „napodobenina“ alebo „pirátsky tovar“ v zmysle článku 2. Na tento účel, ak som už mal možnosť uviesť v súvislosti s vecou Philips, je potrebné použiť podmienky stanovené v hmotnoprávnej úprave v oblasti ochranných známk a iných práv duševného vlastníctva. Odkaz na ňu uvedený v článku 2 je teda potrebné vykladať v tomto zmysle.

105. Na druhej strane nato, aby colné orgány mohli zadržať určitý tovar, je potrebné „podozrenie“, ktorého existencia je preukázaná, ak spĺňa podmienky stanovené v článku 2, ako aj podmienky stanovené v hmotnoprávnej úprave, na ktorú tento článok odkazuje. Nariadenie, ako aj judikatúra, nevyžadujú nič viac.

106. Problém však teraz spočíva v tom, že význam slova „podozrenie“ v tomto kontexte je neodmysliteľne spätý so skutkovými okolnosťami. Je nesporné, že „podozrenie“ nemožno

chápať ako nezvratné zistenie, ale treba vylúčiť, aby nevedlo k úplnej diskrečnej právomoci colných orgánov prijať opatrenie⁴³.

zakladal na právnej fikcii, tovar sa fyzicky nachádza na území Európskej únie.

107. Z tohto dôvodu sa domnievam, že nato, aby colné orgány mohli zákonne zadržať tovar v režime tranzitu, ktorý podlieha ich kontrole, musia mať k dispozícii aspoň „neúplné dôkazy“, čiže nejaké dôkazy preukazujúce, že tento tovar môže v skutočnosti porušovať právo duševného vlastníctva.

110. Na základe tejto fikcie tovar v režime vonkajšieho tranzitu nepodlieha dovozným clám ani iným obchodnopolitickým opatreniam, ako keby nikdy nebol býval vstúpil na územie Európskej únie. V rozsudku Polo/Lauren sa však jasne uvádza, že tranzit „nie je činnosťou stojacou mimo trh“⁴⁴. Stručne povedané, ide o posúdenie, či toto nebezpečenstvo je natoľko veľké, aby umožňovalo kvalifikáciu určitého tovaru ako „podozrivého“ z porušenia práva duševného vlastníctva.

108. Konkrétne v prípade tovaru v režime tranzitu je tým najťažším prvkom, ktorý je potrebné preukázať, miesto určenia tovaru.

109. V tejto súvislosti je potrebné pri posudzovaní týchto „podozrení“ zohľadniť najmä nebezpečenstvo podvodného vstupu tovaru na trh Európskej únie. Napriek všetkým opatreniam, ktoré vyplývajú zo systému kontroly Spoločenstva, toto nebezpečenstvo existuje, keďže nemožno zabúdať na to, že aj keby sa režim vonkajšieho tranzitu sám osebe

111. Za týchto podmienok a bez toho, aby som sa snažil o úplnosť, okolnosti, akými sú neprimeraná dĺžka trvania režimu tranzitu, druh a počet používaných dopravných prostriedkov, väčšia alebo menšia obtiažnosť pri stanovení odosielateľa tovaru alebo nedostatok informácií o jeho fyzickom mieste určenia alebo príjemcovi tovaru, by mohli v konkrétnych prípadoch podporovať dôvodné podozrenie, že tovar, ktorý sa javí ako

43 — Niekedy samotná colná právna úprava tento odkaz na podozrenie spresňuje: napríklad článok 4 nariadenia z roku 2003 odkazuje na „dostatočné dôvody vedúce k podozreniu“ a článok 4 nariadenia z roku 1994 odkazuje na situáciu, v rámci ktorej je „colnému úradu zrejme, že tovar je falšovaný alebo pirátsky“. Obe tieto ustanovenia sa týkajú prijatia prvého opatrenia colnými orgánmi, ktoré predchádza žiadosti majiteľa práva.

44 — Bod 34. Z tohto dôvodu generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer uviedol, že „táto fikcia sa nesmie rozširovať viac, ako je potrebné“ (návrhy prednesené 16. decembra 1999 vo veci Polo/Lauren, bod 21). Domnievam sa však, že táto okolnosť nemôže viesť k nahradeniu fikcie úplnou asimiláciou tovaru v režime tranzitu s tovarom prepusteným do voľného obehu alebo vyrobeným v rámci Európskej únie.

„napodobenina“ alebo „pirátsky tovar“, sa má uviesť na trh v Európskej únii.

112. Ak to zhrniem, navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na otázku položenú zo strany Court of Appeal of England and Wales tak, že tovar označený ochrannou známkou Spoločenstva, ktorý nie je tovarom Spoločenstva

a, ktorý podlieha colnej kontrole v členskom štáte a prepravuje sa z jedného štátu, ktorý nie je členom Európskej únie, do iného štátu, ktorý nie je členom Európskej únie, môžu tieto colné orgány zadržať za predpokladu, že existujú dostatočné dôvody pre podozrenie, že ide o napodobeniny, a najmä, že tento tovar sa má uviesť na trh v Európskej únii, či už v súlade s colným režimom alebo v dôsledku nezákonného presmerovania, hoci neexistujú žiadne dôkazy o mieste jeho určenia.

VIII — Návrh

113. Z týchto dôvodov navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal takto:

A — Na prejudiciálnu otázku položenú zo strany Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (vec C-446/09)

Článok 6 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 3295/94 z 22. decembra 1994, ktoré stanovuje opatrenia týkajúce sa vstupu do spoločenstva a exportu a reexportu zo spoločenstva tovaru porušujúceho niektoré práva duševného vlastníctva nemožno vykladať v tom zmysle, že súdny orgán členského štátu, na ktorý sa podľa článku 7 tohto nariadenia obráti majiteľ práva duševného vlastníctva, nemusí zohľadniť, že predmetný

tovar sa nachádza v režime dočasného uskladnenia alebo tranzitu, a teda ani v tom zmysle, že tento orgán môže vychádzať z fikcie, že tento tovar bol v tomto členskom štáte vyrobený, aby na základe uplatnenia právnej úpravy tohto členského štátu rozhodol, či porušuje alebo neporušuje predmetné právo duševného vlastníctva.

B — *Na prejudiciálnu otázku položenú zo strany Court of Appeal of England and Wales (vec C-495/09)*

Tovar označený ochrannou známkou Spoločenstva, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a ktorý podlieha colnej kontrole v členskom štáte a prepravuje sa z jedného štátu, ktorý nie je členom Európskej únie, do iného štátu, ktorý nie je členom Európskej únie, môžu colné orgány zadržať za predpokladu, že existujú dostatočné dôvody pre podozrenie, že ide o napodobeniny, a najmä že tento tovar sa má uviesť na trh v Európskej únii, či už v súlade s colným režimom alebo v dôsledku nezákonného presmerovania.