



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
PEDRO CRUZ VILLALÓN
prednesené 16. februára 2012¹

Vec C-523/10

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

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Oberster Gerichtshof (Rakúsko)]

„Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Porušenie práv k ochrannej známke v dôsledku registrácie označenia totožného s ochrannou známkou konkurentom u poskytovateľa služieb vyhľadávania na internete — Registrácia kľúčového slova — Vnútroštátna ochrana ochrannej známky v členskom štáte odlišnom od členského štátu registrácie kľúčového slova — Určenie miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody“

1. Oberster Gerichtshof (rakúsky Najvyšší súd) položil Súdnemu dvoru dve prejudiciálne otázky týkajúce sa určenia medzinárodnej právomoci rakúskych súdov v prípade údajného porušenia práv k rakúskej ochrannej známke prostredníctvom internetu. K údajnému porušeniu, ktoré namieta žalobkyňa, ktorá je majiteľkou rakúskej ochrannej známky, došlo konkrétne v Nemecku, keďže žalovaná, ktorá je konkurentkou so sídlom v Nemecku, si zaregistrovala názov žalobkyne „Wintersteiger“ ako kľúčové slovo vo vyhľadávacej službe AdWord, ktorú poskytuje Google na svojej doméne prvej úrovne zodpovedajúcej Nemecku.

2. Prejednávaná vec poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť objasniť otázku, ktorá sa týka tak výkladu článku 5 bodu 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach², ktorý stanovuje právomoc na rozhodovanie o žalobách o mimozmluvnej zodpovednosti za škodu, ako aj práva duševného vlastníctva. V konečnom dôsledku ide o zosúladenie ťažkostí, ktoré vyvoláva vnútroštátna teritoriálna povaha ochrannej známky, s potenciálnou všadeprítomnosťou porušenia, ku ktorému došlo prostredníctvom siete, avšak z iného členského štátu.

I – Právny rámec

3. Článok 5 bod 3 nariadenia (ES) č. 44/2001 stanovuje, že osobu s bydliskom na území členského štátu možno žalovať v druhom členskom štáte „vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu na súdoch podľa miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody“.

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42.

II – Skutkový stav, konanie pred vnútroštátnym súdom a prejudiciálne otázky

4. Wintersteiger AG je spoločnosť, ktorá vyrába a v celosvetovom meradle predáva prístroje na servis lyží a snoubordov, vrátane náhradných dielov a príslušenstva. Má sídlo v Rakúsku, kde je od roku 1993 majiteľkou rakúskej ochrannej známky „Wintersteiger“. Hoci vnútroštátny súd uvádza, že ochranná známka je zapísaná len v Rakúsku, spoločnosť vo svojich písomných pripomienkach uviedla, že ochranná známka je chránená aj v iných štátoch, vrátane samotného Nemecka.

5. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (ďalej len „Products 4U“) je spoločnosť, ktorá sídli v Nemecku, odkiaľ vyvíja a predáva do celého sveta prístroje na servis lyží a snoubordov. Okrem iných výrobkov predáva aj príslušenstvo pre prístroje, ktoré vyrába Wintersteiger. Zo spisu vyplýva, že Wintersteiger nedodáva svoje výrobky spoločnosti Products 4U, ani neschválila ich predaj touto spoločnosťou. Napriek tomu si táto nemecká spoločnosť zaregistrovala od 1. decembra 2008 kľúčové slovo „Wintersteiger“ v službe vyhľadávania so zobrazením reklamy, ktorú poskytuje Google, aj keď obmedzila túto registráciu na vyhľadávanie uskutočnené z domény prvej úrovne zodpovedajúcej Nemecku („de“).

6. Ako uvádza vnútroštátny súd, uvedená registrácia kľúčového slova znamená, že po každom zadaní výrazu „Wintersteiger“ vo vyhľadávacom nástroji Google zodpovedajúcom doméne prvej úrovne „de“ sa na pravom okraji okrem prepojenia na internetovú stránku spoločnosti Wintersteiger zobrazí reklamný odkaz v rubrike „Inzercia“. Znenie uvedeného inzerátu obsahuje napríklad výrazy „príslušenstvo pre dielne na opravu a údržbu lyží“, „prístroje pre lyže a snoubordy“ a „údržba a oprava“. Po kliknutí na prepojenie inzerátu je používateľ presmerovaný na sekciu internetovej stránky spoločnosti 4U, ktorá je nazvaná „príslušenstvo Wintersteiger“.

7. Ako zdôraznil vnútroštátny súd, napriek tomu, že Google prevádzkuje rakúsku doménu prvej úrovne („at“), internetová stránka www.google.de je dostupná aj v Rakúsku.

8. Wintersteiger podala na rakúskych súdoch zdržovacu žalobu spojenú s návrhom na nariadenie predbežných opatrení, pričom sa domáhala, aby sa Products 4U zdržala používania ochrannej známky „Wintersteiger“ ako kľúčového slova vo vyhľadávacej službe internetovej stránky google.de. V prvom stupni bol návrh žalobkyne vyhlásený za neprípustný z dôvodu neexistencie medzinárodnej právomoci, pričom súd prvého stupňa konštatoval, že vzhľadom na to, že išlo o kľúčové slovo obmedzené na internetovú stránku google.de, neexistovala dostatočná väzba s územím Rakúska. Oberlandesgericht Linz ako odvolací súd sa s týmto posúdením nestotožnil a konštatoval právomoc rakúskych súdov, aj keď návrh vo veci samej zamietol. Oberster Gerichtshof, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku podanom proti rozsudku odvolacieho súdu, má na základe skutkových okolností veci pochybnosti o svojej právomoci, a preto položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa formulácia ‚podľa miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody,‘ uvedená v článku 5 bode 3 nariadenia (ES) č. 44/2001 (nariadenie Brusel I) v prípade, ak osoba so sídlom v inom členskom štáte používaním kľúčového slova (AdWord) totožného s uvedenou ochrannou známkou v internetovom vyhľadávacom nástroji, ktorý svoje služby poskytuje na doménach prvého stupňa špecifických pre každú krajinu, údajne poruší práva k ochrannej známke štátu sídla súdu, vykladať v tom zmysle, že:

- 1.1. právomoc je daná len vtedy, ak sa kľúčové slovo používa na tej stránke vyhľadávača, ktorej doména prvého stupňa je doménou členského štátu sídla súdu;
- 1.2. právomoc je založená už na základe toho, že príslušná internetová stránka vyhľadávača, na ktorej sa kľúčové slovo používa, je dostupná v štáte sídla súdu;
- 1.3. právomoc závisí od toho, že okrem dostupnosti internetovej stránky musia byť splnené ďalšie podmienky?

2. V prípade kladnej odpovede na otázku 1.3:

Podľa akých kritérií sa má určiť, či je pri použití ochrannej známky zapísanej v štáte sídla súdu ako kľúčového slova na internetovej stránke vyhľadávača inej domény prvého stupňa špecifickej pre konkrétnu krajinu odlišnej od domény štátu sídla súdu právomoc založená podľa článku 5 bodu 3 nariadenia Brusel I?“

9. Žalobkyňa a žalovaná v konaní vo veci samej, ako aj vlády Rakúska, Španielska, Spojeného kráľovstva a Talianska a Komisia predložili písomné pripomienky.

III – Analýza prejudiciálnych otázok

A – Úvodné úvahy

10. Na úvod je potrebné venovať pozornosť niektorým otázkam, od ktorých závisí vecný rozbor položenej prejudiciálnej otázky.

11. Ako už bolo uvedené, Oberster Gerichtshof má pochybnosti o výklade článku 5 bodu 3 nariadenia č. 44/2001 uplatneného na konanie o zdržovacej žalobe smerujúcej proti konaniu v sieti, ktoré údajne porušuje práva k vnútroštátnej ochrannej známke. Na tento účel vnútroštátny súd kladie Súdnemu dvoru dve otázky, pričom prvá z nich sa skladá z troch podotázok, ktoré vyjadrujú rôzne spôsoby výkladu, ktoré uvedené ustanovenie pripúšťa. Domnievam sa však, že odpoveď Súdnemu dvoru bude dostatočne užitočná, ak Súdny dvor namiesto rozboru a navrhnutia odpovede na každú z uvedených otázok iba uvedie kritériá, ktoré môžu prípadne odôvodňovať medzinárodnú právomoc vnútroštátneho súdu v prípade, o aký ide v prejednávanej veci. Preto na účely posúdenia prejednávanej veci preformulujem otázku do jednej otázky.

12. Ďalej je tiež potrebné poukázať na to, že žalobkyňa v konaní vo veci samej – spoločnosť Wintersteiger – sa v prvom stupni domáhala vydania súdneho rozhodnutia vo veci samej, ale aj nariadenia predbežného opatrenia. Vnútroštátny súd na túto skutočnosť viackrát poukazuje, aj keď jeho otázky sa týkajú výlučne výkladu článku 5 bodu 3 nariadenia č. 44/2001.

13. Ako je známe, vydanie predbežného opatrenia v cezhraničnom európskom kontexte si vyžaduje uplatnenie článku 31 uvedeného nariadenia a vyvoláva osobitné problémy. Napriek tejto skutočnosti a napriek tomu, že sa zdá, že jednotlivé súdy v konaní vo veci samej sa touto otázkou zaoberali, je nesporné, že otázka položená Súdnemu dvoru v tomto prejudiciálnom konaní sa týka výlučne konania o zdržovacej žalobe, a teda výkladu už citovaného článku 5 bodu 3. Preto sa v týchto návrhoch budem dôsledne pridržiavať predmetu otázky a nebudem sa zaoberať otázkou predbežných opatrení, ktorá zjavne vyvstáva v konaní vo veci samej.³

14. Napokon je tiež potrebné objasniť otázku, ktorá môže zmeniť prístup, ktorý je potrebné zaujať k vyriešeniu veci. Vnútroštátny súd uvádza, že žalobkyňa je majiteľkou rakúskej ochrannej známky, a z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že je to jediný titul priemyselného vlastníctva, ktorým je v súčasnosti ochranná známka „Wintersteiger“ chránená. Žalobkyňa vo svojich písomných pripomienkach však otvorene napáda tento opis skutkového stavu a poukazuje na to, že je majiteľkou „viacerých medzinárodných ochranných známok, ktoré obsahujú slovo „Wintersteiger“. Žalobkyňa v tejto súvislosti poukazuje na „medzinárodné ochranné známky 615.770 WINTERSTEIGER (WB) a 992.008 WINTERSTEIGER (WB), ktoré sú chránené vo viacerých štátoch, vrátane Nemecka.“

3 — Nedávno pred prednesením týchto návrhov som sa vyjadril k výkladu článku 31 nariadenia č. 44/2001 v súvislosti s právami priemyselného vlastníctva vo veci Solvay (C-616/10).

15. Hoci je nesporné, že v prípade, ak by sa táto skutočnosť potvrdila, mala by vplyv na rozsah sporu vo veci samej, nemožno opomenúť skutočnosť, že vnútroštátny súd sa pýta Súdneho dvora výlučne na výklad článku 5 bodu 3 nariadenia č. 44/2001 v prípade, ak je zapísaná len ochranná známka v Rakúsku. Posudzovať iné skutkové situácie by znamenalo zaoberať sa otázkami, ku ktorým sa žiadny z účastníkov konania okrem žalobkyne nevyjadril. Preto sa ďalej obmedzím na poskytnutie odpovede na vzniknutú otázku tak, ako ju Súdnemu dvoru položil vnútroštátny súd.

B – O výklade článku 5 bodu 3 nariadenia č. 44/2001

1. Miesto vzniku škody v zmysle článku 5 bodu 3 uplatneného na konanie, ktoré môže porušovať práva k vnútroštátnej ochrannej známke prostredníctvom internetu

16. V prejednávanej veci spočíva problém výkladu v určení *miesta alebo miest, kde došlo alebo mohlo dôjsť k vzniku škody*, v zmysle citovaného článku 5 bodu 3, a to v prípade, keď sa činnosť, ktorá údajne porušuje práva k vnútroštátnej ochrannej známke, vykonáva prostredníctvom takého prostriedku, akým je internet.

17. Na úvod je potrebné pripomenúť, že ak existuje skutková totožnosť, ale miesto pôvodu škody a miesto vzniku škody sú rozdielne, článok 5 bod 3 nariadenia č. 44/2001 tak, ako ho vykladá Súdny dvor od vydania rozsudku Mines de potasse d'Alsace, priznáva právomoc dvom odlišným súdom: súdom miesta, kde škoda skutočne vznikla, a súdom miesta, kde nastala skutočnosť, ktorá mala za následok vznik škody, pričom prináleží žalobcovi, aby si vybral súd, ktorý lepšie vyhovuje jeho záujmom.⁴ Toto riešenie zaručuje praktický účinok pravidla stanoveného v citovanom ustanovení, pričom priznáva poškodenému možnosť voľby, ktorá tiež zachováva blízkosť medzi sídlom súdu a relevantnými skutkovými okolnosťami sporu. Základnou otázkou, ktorú je v tomto prípade potrebné preskúmať, je v konečnom dôsledku otázka uplatnenia tejto judikatúry v prípade, ak skutočnosť, ktorá má za následok vznik údajnej škody, spočíva v konaní prostredníctvom internetu. Na tento účel je však potrebné zohľadniť rôzne doplnujúce úvahy.

18. Z pravidla stanoveného v rozsudku Mines de potasse d'Alsace existujú niektoré výnimky, najmä keď škoda vznikne tomu istému poškodenému vo viacerých štátoch. Je to tak vtedy, keď sa neoprávnený zásah týka osobnostných práv. V takých prípadoch Súdny dvor zaviedol v rozsudku Shevill obmedzenie rozsahu právomoci súdu, ktorý má právomoc konať.⁵ Na základe tohto rozsudku bolo zavedené takzvané „mozaikové pravidlo“, podľa ktorého žalobca môže uplatniť svoj nárok na náhradu celej škody na súdoch štátu pôvodu škody, alebo na súdoch štátu, kde škoda skutočne vznikla, avšak len na účely uplatnenia nároku na náhradu škody, ktorá vznikla na území tohto štátu.

19. Prístup použitý v rozsudku Shevill bol nedávno prispôbený osobitostiam siete. Vo veci eDate a Martinez⁶ Súdny dvor konštatoval, že keď dôjde k porušeniu osobnostných práv na internete, toto porušenie sa vyznačuje osobitnou závažnosťou z dôvodu geografického dopadu škodlivej informácie. V dôsledku toho boli kritériá väzby stanovené v rozsudku Shevill rozšírené, aj keď boli obmedzené na prípad porušenia práva na ochranu osobnosti. Okrem kritérií uvedených v predchádzajúcom bode rozsudok eDate a Martinez umožňuje údajnému poškodenému domáhať sa náhrady celej vzniknutej škody na súdoch štátu, kde má tento poškodený „centrum svojich záujmov“.

4 — Rozsudky z 30. novembra 1976, Bier, nazývaný „Mines de potasse d'Alsace“, 21/76, Zb. s. 1735, body 24 a 25; z 1. októbra 2002, Henkel, C-167/00, Zb. s. I-8111, bod 44; z 5. februára 2004, DFDS Torline, C-18/02, Zb. s. I-1417, bod 40, a zo 16. júla 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Zb. s. I-6917, bod 24.

5 — Rozsudok zo 7. marca 1995, C-68/93, Zb. s. I-415.

6 — Rozsudok z 25. októbra 2011, C-509/09 a C-161/10, Zb. s. I-10269.

20. Prístup použitý v rozsudkoch Shevill a eDate a Martinez však nemožno použiť v prejednávanej veci. Obe tieto rozhodnutia sa totiž týkajú porušovania osobnostných práv, ktoré sa značne líšia od práv priemyselného vlastníctva, ktorých ochrana je viazaná na určité územie a ktorých cieľom je obchodné využívanie majetku.⁷ Preto kritériá väzby stanovené v článku 5 bode 3 nemožno bez rozlišovania uplatniť na situáciu, o akú išlo v uvedených veciach, a na situáciu, o akú ide v prejednávanej veci, ale je potrebné podať výklad uvedeného ustanovenia, ktorý zodpovedá osobitným okolnostiam práva priemyselného vlastníctva.

21. V rámci tohto osobitného kontextu treba vychádzať z toho, že v prípade, keď dôjde ku konaniu, ktoré môže porušovať práva k vnútroštátnej ochrannej známke, nariadenie č. 44/2001 priznáva vo všeobecnosti žalobcovi právo podať žalobu na súde bydliska žalovaného podľa všeobecnej právomoci stanovenej v článku 2 tohto nariadenia, alebo na súde miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku vzniku škody, v súlade s citovaným článkom 5 bodom 3. Toto pravidlo je špecifikované v prípade, ak škoda bola spôsobená v jednom štáte a vznikla v inom štáte, pričom v takom prípade sa použije kritérium stanovené v už citovanom rozsudku Mines de potasse d'Alsace. Ak teda došlo k porušeniu práv k rakúskej vnútroštátnej ochrannej známke tým, že v Nemecku boli vyrobené napodobeniny určené pre rakúsky trh, majiteľ ochrannej známky sa okrem právomoci súdu bydliska žalovaného môže odvolávať aj na článok 5 bod 3 nariadenia č. 44/2001 s cieľom podať žalobu v Nemecku (miesto, kde nastala skutočnosť, ktorá mala za následok vznik škody) alebo v Rakúsku (miesto, kde škoda vznikla).⁸

22. Toto riešenie je problematické, ak ku konaniu, ktoré zakladá nárok na náhradu škody, dôjde použitím internetu ako technického prostriedku. V tomto prípade by bolo možné vychádzať z toho, že už samotná dostupnosť škodlivej informácie má za následok vznik škody, čo by viedlo k priznaniu právomoci súdom všetkých štátov Únie. Osoba, ktorá zverejní škodlivú informáciu v sieti, tiež koná ako škodca, čo vedie k triedeniu miesta pôvodu porušenia.⁹

23. Z týchto dôvodov – aj keď za okolností, ktoré sa netýkali práva priemyselného vlastníctva – Súdny dvor opakovane konštatoval, že samotná dostupnosť alebo samotné zverejnenie škodlivej informácie v sieti nemajú dostatočný význam na to, aby odôvodňovali uplatnenie ustanovení nariadenia č. 44/2001 o právomoci.¹⁰

24. Preto je potrebné pripomenúť, že na účely určenia miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť k vzniku škody, v prípade spôsobenia škody prostredníctvom internetu sa článok 5 bod 3 nariadenia č. 44/2001 má v súlade s rozsudkom Mines de potasse d'Alsace vykladať v tom zmysle, že zakladá jednak právomoc súdov miesta, kde dôjde k skutočnosti, ktorá má za následok vznik škody, a jednak právomoc súdov miesta, kde škoda vznikne, podľa niekoľkých osobitných kritérií, ktoré bližšie opíšem.

25. Pokiaľ ide o miesto vzniku škody, už som uviedol, že týmto miestom bude vždy a v každom prípade štát zápisu ochrannej známky, keďže škoda vzniká len tam, kde existuje právna ochrana. Existencia škodlivej informácie na internete však nestačí na založenie právomoci súdu zápisu. Na tento účel je podľa môjho názoru potrebné, aby predmetná informácia bola spôsobilá vyvolať skutočné porušenie práv k ochrannej známke.

7 — V tejto súvislosti pozri VIRGÓS SORIANO, M., GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.: *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*. 2. vyd. Thomson-Civitas, 2007, s. 194 a 195, a HEINZE, C.: The CLIP Principles on Jurisdiction. In: BASEDOW, J., KONO, T., METZGER, A. (ed.): *Intellectual Property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, MatIPR 49. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, s. 68 a 69.

8 — V súvislosti so škodlivým potenciálom cezhraničného konania týkajúceho sa ochrannej známky, aj keď v kontexte, ktorý sa netýkal právomoci, pozri rozsudok z 12. júla 2011, L'Oréal a i., C-324/09, Zb. s. I-6011, bod 63.

9 — Pozri MOURA VICENTE, D.: *La propriété intellectuelle en droit international privé*. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2009, s. 398 až 405.

10 — Rozsudok zo 7. decembra 2010, Pammer a Hotel Alpenhof, C-585/08 a C-144/09, Zb. s. I-12527. V bode 64 už citovaného rozsudku L'Oréal a i. sa tiež konštatuje, že samotná dostupnosť nepredstavuje právne relevantnú okolnosť, hoci toto konštatovanie je uvedené v súvislosti s vecnou analýzou porušenia práv k ochrannej známke, a nie v súvislosti s určením právomoci.

26. Článok 5 bod 3 nariadenia č. 44/2001 tiež umožňuje založiť právomoc súdov štátu, kde nastala skutočnosť, ktorá mala za následok vznik škody. Zastávam názor, že za osobitných okolností priemyselného vlastníctva sa toto miesto nachádza tam, kde boli použité prostriedky nevyhnutné na spôsobenie skutočného porušenia práv k ochrannej známke. Toto kritérium nezávisí od úmyselnej povahy konania porušovateľa, ani od centra záujmov poškodeného, ale od užitočnosti uvedených prostriedkov pri spôsobe skutočného porušenia práv k ochrannej známke v inom členskom štáte prostredníctvom internetu. Je nepochybné, že vo väčšine prípadov sa toto miesto zhoduje s miestom bydliska žalovaného, avšak je tiež potrebné poukázať na to, že môžu nastať situácie, v ktorých sa uvedené bydlisko a miesto, kde nastane skutočnosť, ktorá má za následok vznik škody, nenachádzajú v tom istom štáte.

27. Na určenie tak miesta skutočnosti, ktorá mala za následok vznik škody, ako aj miesta vzniku škody je potrebné vziať do úvahy súbor kritérií, z ktorých vyplynie presné miesto, kde nastali tieto dve skutočnosti. Ako bude uvedené ďalej, kritériá, ktoré vymenujem, slúžia tak na určenie miesta skutočnosti, ktorá mala za následok vznik škody, ako aj miesta vzniku škody, keďže sa týkajú skutkových okolností uplatniteľných na obe tieto skutočnosti.

28. Základným faktorom alebo prvkom je, či informácia šírená prostredníctvom internetu skutočne môže mať dopad na území, na ktorom je zapísaná ochranná známka.¹¹ Nestačí, aby existovalo riziko, že obsah informácie spôsobí porušenie práv k ochrannej známke, ale musí sa zistiť existencia objektívnych prvkov, ktoré umožňujú rozlíšiť konanie, ktoré má ako také spôsobovať cezhraničné účinky. Na tento účel možno použiť rôzne kritériá, ako je jazyk, v ktorom je informácia vyjadrená, jej dostupnosť alebo obchodná činnosť žalovaného na trhu, na ktorom je vnútroštátna ochranná známka chránená.

29. Tiež je potrebné určiť územný rozsah trhu, na ktorom žalovaný pôsobí a z ktorého bola informácia rozšírená do siete.¹² V tejto súvislosti treba posúdiť okolnosti, medzi ktoré patrí okrem iného prvá úroveň domény, bydlisko alebo iné údaje o mieste uvedené na internetovej stránke alebo miesto, kde sa nachádza prevádzkové centrum činnosti osoby, ktorá za informáciu zodpovedá, vykonávanej v sieti.

30. Na základe tohto preskúmania súd dospeje k záveru, či existujú prostriedky nevyhnutné na spôsobenie *a priori* skutočného porušenia práv k ochrannej známke v inom členskom štáte prostredníctvom internetu. Takto je možné objasniť tak miesto skutočnosti, ktorá mala za následok vznik škody, ako aj miesto skutočného vzniku škody. Toto riešenie zodpovedá teritoriálnej povahe vnútroštátnej ochrannej známky, keďže vždy zohľadňuje skutočnosť, že škodlivý následok nastal v štáte, kde je ochranná známka chránená. Umožňuje tiež žalobcovi podať žalobu na súdoch, v prípade ktorých existuje úzke prepojenie medzi skutočnosťami, ktoré zakladajú nárok na náhradu škody, a právomocou, avšak bez toho, aby viedlo k triedeniu právomoci, ktoré by ohrozovalo zmysel nariadenia č. 44/2001. Ku všetkému, čo bolo uvedené, možno dodať, že ide o riešenie, ktoré zodpovedá osobitostiam duševného vlastníctva, ale je v súlade so zmyslom doterajšej judikatúry Súdneho dvora.

31. Táto analýza si jednoznačne vyžaduje posúdenie skutkového stavu, ktoré sa blíži prejednávaniu veci samej, avšak je zrejmé, že tieto dve úrovne sú odlišné a treba ich rozlíšiť.¹³ Kritérium nevyhnutných prostriedkov, ktoré je obmedzené na fázu určenia právomoci, nezohľadňuje spáchané a dokonané porušenie, ale *škodlivý potenciál* konkrétneho konania. Tento rozdiel medzi oboma úrovňami je v prejednávanej veci zrejмый: treba poznamenať, že rakúsky súd, ktorý rozhodoval spor v druhom stupni, vyhlásil, že má právomoc, a následne žalobu vo veci samej zamietol.

11 — V tomto zmysle pozri napríklad rozsudok *McBee v. Delica Co.*, United States Court of Appeals, 1st Circuit, 417 F.3d 107 (2005), alebo rozhodnutie Tribunal de grande instance de Paris zo 16. mája 2008, *Rueducommerce v. Carrefour Belgium*.

12 — Pozri napríklad rozsudok *Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com, Inc.*, United States District Court, W.D. Pennsylvania, 952 F. Supp 1119, alebo rozsudok francúzskeho Cour de cassation z 11. januára 2005, *Société Hugo Boss v. Société Reemstma Cigarettenfabriken GmbH*.

13 — Pozri rozsudok z 15. mája 1990, *Kongress Agentur Hagen GmbH*, C-365/88, Zb. s. I-1845, bod 12 a nasl.

2. Navrhované kritérium z hľadiska okolností prejednávanej veci

32. Po vyriešení kritéria výkladu článku 5 bodu 3 nariadenia č. 44/2001 na účely poskytnutia užitočnej odpovede vnútroštátnemu súdu rozoberiem dôsledky navrhovaného prístupu za konkrétnych okolností prejednávanej veci.

33. Vzhľadom na to, že žalobkyňa v konaní vo veci samej je v Rakúsku majiteľkou ochrannej známky „Wintersteiger“, vyššie uvedené kritériá umožňujú odvolávať sa na článok 5 bod 3 nariadenia č. 44/2001 s cieľom založiť právomoc rakúskych súdov. Ak sa totiž zistí, že došlo k použitiu prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné na prípadné spôsobenie skutočného porušenia práv k ochrannej známke, potvrdí sa právomoc súdov miesta, v ktorom sa uskutočnila činnosť, ktorá mala za následok vznik škody, ale aj právomoc súdov miesta vzniku škody, ktorými sú sudy miesta, kde je ochranná známka chránená, v tomto prípade rakúske sudy.

34. Ako vyplýva zo spisu, Products 4U je spoločnosť so sídlom v Nemecku, ktorá vyvíja činnosť v celosvetovom meradle. Centrum jej pôsobenia sa však nachádza v Nemecku a na toto územie sa viažu určité reklamné činnosti, ako je to v prípade registrácie určitých kľúčových slov na internetovej stránke Google. Registrácia kľúčového slova „Wintersteiger“, o ktorú požiadala žalovaná, bola obmedzená na služby vyhľadávania, ktoré Google poskytuje prostredníctvom domény prvej úrovne, ktorá je lokalizovaná v Nemecku a zodpovedá Nemecku (.de).

35. Možnosť porušenia práv k rakúskej ochrannej známke je zrejماً.

36. Ako Súdny dvor uviedol v rozsudku Google France – pričom pripomínam, že v uvedenej veci išlo o hmotnoprávne porušenie práv k ochrannej známke, a nie o právomoc – k zásahu do funkcie ochrannej známky môže dôjsť, „keď sa používateľom internetu na základe kľúčového slova zhodného s ochrannou známkou zobrazí reklama tretej osoby, akou je konkurent majiteľa tejto ochrannej známky.“¹⁴ V rozsudku Google France bolo síce ďalej uvedené, že porušenie závisí od spôsobu prezentácie reklamy. K zasahovaniu do funkcie označenia pôvodu ochrannej známky však v každom prípade dochádzalo v prípade, „keď reklama používateľom internetu, ktorí sú bežne informovaní a primerane pozorní, neumožňuje alebo len ťažko umožňuje zistiť, či tovary alebo služby uvedené v reklame pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo z podniku hospodársky s ním spojeného, alebo naopak od tretej osoby.“¹⁵

37. Pripomínam, že citovaný rozsudok sa týka porušenia, ku ktorým skutočne došlo prostredníctvom registrácie kľúčových slov. V prejednanom prípade, ktorý sa týka len určenia právomoci, je však potrebné poukázať len na škodlivý potenciál, ako už bolo uvedené v bode 31 týchto návrhov. Z tohto hľadiska je zrejماً, že registrácia kľúčového slova obmedzená na doménu prvej úrovne „.de“, ktorá je formulovaná v nemeckom jazyku a je dostupná v Rakúsku, ktoré susedí s Nemeckom, je *a priori* spôsobilá spôsobiť skutočné porušenie práv k rakúskej ochrannej známke.

38. Ako totiž uviedla žalobkyňa vo svojich písomných pripomienkach, skutočnosť, že registrácia kľúčového slova má byť obmedzená na územie Nemecka, vôbec nebráni tomu, aby zákazníci ochrannej známky Wintersteiger v Rakúsku využívali službu vyhľadávania na internetovej stránke google.de, či už z Rakúska alebo z Nemecka. Skutočnosť, že žalobkyňa pôsobí na medzinárodnom trhu, že jej nemecká konkurentka vykonáva svoju činnosť zo susedného členského štátu, a to prostredníctvom nástroja, akým je Google.de, ktorý je v Rakúsku voľne dostupný a ktorý je sformulovaný v tom istom jazyku, svedčí o objektívnom vplyve konania žalovanej na ochrannú známku „Wintersteiger“ v Rakúsku.

14 — Rozsudok z 23. marca 2010, C-236/08, C-237/08 a C-238/08, Zb. s. I-2417, bod 83.

15 — Rozsudok Google France, už citovaný, body 84 a 99, ako aj prvý bod výroku.

39. Rovnako skutočnosť, že kľúčové slovo „Wintersteiger“ obsahuje prepojenie, ktoré presmeruje používateľa priamo na internetovú stránku žalovanej, bez akejkoľvek zmienky o tom, že ide o vnútroštátnu ochrannú známku, ktorá patrí rakúskej spoločnosti, je ďalším faktorom, ktorý môže objektívne prispieť k tomu, že používateľ, ktorý môže v Rakúsku bez akéhokoľvek obmedzenia získať prístup k internetovej stránke google.de, si pomýli tieto dve spoločnosti, ktoré si na európskom vnútornom trhu konkurujú.

40. Preto sa domnievam, že za okolností prejednávanej veci žalovaná použila prostriedky nevyhnutné na to, aby objektívne mohlo dôjsť k skutočnému porušeniu práv k ochrannej známke zapísanej v Rakúsku. Možno teda konštatovať, že miestom, kde došlo k vzniku škody, je na účely článku 5 bodu 3 nariadenia č. 44/2001 nielen Nemecko, kde nastala skutočnosť, ktorá mohla mať za následok vznik škody, ale aj Rakúsko, keďže žalovaná sa dopustila konania, ktoré je *a priori* spôsobilé poškodiť práva k rakúskej ochrannej známke.

IV – Návrh

41. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby Súdny dvor na prejudiciálne otázky, ktoré položil Oberster Gerichtshof (Rakúsko), odpovedal takto:

Článok 5 bod 3 nariadenia č. 44/2001 sa má v prípade, ak dôjde ku konaniu prostredníctvom internetu, ktoré je spôsobilé porušiť práva k vnútroštátnej ochrannej známke zapísanej v členskom štáte, vykladať v tom zmysle, že priznáva právomoc:

- súdom členského štátu, v ktorom je ochranná známka zapísaná,
- a súdom členského štátu, kde sa použijú prostriedky nevyhnutné na spôsobenie skutočného porušenia práv k ochrannej známke zapísanej v inom členskom štáte.