



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora)

z 18. januára 2017*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné vlastníctvo — Smernica 2004/48/ES — Konanie týkajúce sa porušenia práva duševného vlastníctva — Právo na informácie — Žiadosť o informácie v konaní — Konanie súvisiace s konaním, v ktorom sa rozhodlo, že bolo porušené právo duševného vlastníctva“

Vo veci C-427/15,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Nejvyššího soudu (Česká republika) z 24. júna 2015 a doručený Súdnemu dvoru 3. augusta 2015, ktorý súvisí s konaním:

NEW WAVE CZ, a. s.

proti

ALLTOYS, spol. s r. o.,

SÚDNY DVOR (deviata komora),

v zložení: C. Vajda (spravodajca), vykonávajúci funkciu predsedu deviatej komory, sudcovia K. Jürimäe a C. Lycourgos,

generálny advokát: H. Saugmandsgaard Øe,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— česká vláda, v zastúpení: M. Smolek a J. Vláčil, splnomocnení zástupcovia,

— Európska komisia, v zastúpení: P. Němečková a M. F. Wilman, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

* * Jazyk konania: čeština.

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou NEW WAVE CZ, a. s. (ďalej len „NEW WAVE“), ktorá je majiteľkou slovnnej ochrannej známky MegaBabe, a spoločnosťou ALLTOYS, spol. s r. o., z dôvodu používania uvedenej ochrannej známky spoločnosťou ALLTOYS, spol. s r. o., bez súhlasu spoločnosti NEW WAVE.

Právny rámec

Právo Únie

- 3 Odôvodnenie 10 smernice 2004/48 znie takto:

„Cieľom tejto smernice je priblížiť právne poriadky [členských štátov] tak, aby zabezpečovali vysokú, rovnocennú a jednotnú úroveň ochrany na vnútornom trhu.“

- 4 Článok 8 tejto smernice s názvom „Právo na informácie“ vo svojich odsekoch 1 a 2 uvádza:

„1. Členské štáty zabezpečia, aby v súvislosti s konaním týkajúcim sa porušenia práva duševného vlastníctva mohli príslušné súdne orgány na odôvodnený a primeraný návrh navrhovateľa nariadiť, aby porušovateľ a/alebo akákoľvek iná osoba poskytla informácie o pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb, ktoré porušujú právo duševného vlastníctva, ak:

- a) sa zistí, že má v držbe taký tovar v komerčnom rozsahu;
- b) sa zistí, že využíva také služby v komerčnom rozsahu;
- c) sa zistí, že v komerčnom rozsahu poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv;

alebo

- d) ak osoba uvedená v písmene a), b) alebo c) uviedla, že sa zúčastnila na produkcii, výrobe alebo distribúcii takéhoto tovaru alebo poskytovaní takýchto služieb.

2. Informácie uvedené v odseku 1 podľa potreby obsahujú:

- a) mená a adresy producentov, výrobcov, distribútorov, dodávateľov a iných predošlých vlastníkov tovarov alebo služieb, ako aj zamýšľaných veľko- a malopredajcov;
- b) informácie o vyprodukovaných, vyrobených, dodaných, obdržaných alebo objednaných množstvách, ako aj cenu príslušného tovaru alebo služieb.“

- 5 Článok 9 uvedenej smernice nazvaný „Predbežné a preventívne opatrenia“ vo svojich odsekoch 1 a 2 stanovuje:

„1. Členské štáty zabezpečia, aby súdne orgány na návrh navrhovateľa mohli:

- a) vydať proti údajnému porušovateľovi príkaz na vykonanie predbežného opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek bezprostrednému porušeniu práva duševného vlastníctva, alebo zakázať a v prípade potreby s možnosťou uložiť opakovanú pokutu pri pokračovaní [alebo predbežne zakázať a, ak to vnútroštátne právo dovoľuje, prípadne zároveň uložiť penále, pokračovanie – *neoficiálny preklad*] v údajnom porušovaní tohto práva alebo podmieniť také pokračovanie zložením záruk určených na zabezpečenie odškodnenia vlastníka práv; príkaz na vykonanie predbežného opatrenia tiež môže byť za tých istých podmienok vydan[ý] proti sprostredkovateľovi, ktorého služby využíva tretia osoba na porušovanie práv duševného vlastníctva; opatrenia vydané proti sprostredkovateľom, ktorých služby využíva tretia osoba na porušovanie autorského práva alebo jemu príbuzných práv upravuje smernica 2001/29/ES;
- b) nariadiť zaistenie alebo vydanie tovaru podozrivého z porušovania práva duševného vlastníctva, aby sa zabránilo jeho vstupu do obchodných kanálov alebo pohybu v obchodných kanáloch.

2. V prípade porušenia uskutočneného v komerčnom rozsahu členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak poškodená strana preukáže okolnosti, ktoré môžu ohroziť vymáhanie škôd, súdne orgány mohli nariadiť preventívne zaistenie hnutelného a nehnuteľného majetku údajného porušovateľa, vrátane zaistenia jeho bankových účtov a iných aktív. Na tento účel môžu príslušné orgány nariadiť poskytnutie bankových, finančných alebo obchodných dokumentov, prípadne primeraný prístup k príslušným informáciám.“

- 6 Článok 13 smernice 2004/48 nazvaný „Náhrada ujmy“ vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany nariadili porušovateľovi, ktorý sa zapojil do činnosti spojenej s porušovaním nevedome, alebo s dostatočným dôvodom preto, aby o tom vedel [činnosti, o ktorej vedel alebo rozumne mal vedieť, že porušuje práva – *neoficiálny preklad*], zaplatiť vlastníčkovi práv náhradu ujmy úmernú skutočnej ujme, ktorú utrpel v dôsledku porušenia.

...“

České právo

- 7 § 3 ods. 1 zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhaní práv z priemyslového vlastníctví a o zmene zákonů na ochranu priemyslového vlastníctví (ďalej len „zákon č. 221/2006“) stanovuje možnosť uplatniť nárok na poskytnutie informácií týkajúcich sa porušenia práva.
- 8 Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 221/2006, ak informácia podľa odseku 1 tohto článku nie je poskytnutá dobrovoľne v primeranej lehote, môže sa jej oprávnená osoba domáhať návrhom podaným na súde v konaní o porušení práva. Súd žalobu zamietne, ak by to bolo v nepomere k závažnosti ohrozenia či porušenia práva.

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

- 9 NEW WAVE podala prvý návrh na začatie konania proti spoločnosti ALLTOYS, pretože ALLTOYS pri ponúkaní svojho tovaru použila ochrannú známku MegaBabe bez jej súhlasu.

- 10 V rámci tohto prvého konania vnútroštátny súd konečným rozsudkom rozhodol, že ALLTOYS porušila práva spoločnosti NEW WAVE z ochrannej známky, a uložil jej povinnosť zdržať sa do budúcnosti tohto škodlivého konania, ako aj stiahnuť výrobky, ktoré už boli uvedené na trh. Uvedený súd však nepripustil, aby NEW WAVE zmenila žalobu v tom zmysle, že ALLTOYS je zároveň povinná poskytnúť jej všetky informácie o dotknutom tovare.
- 11 Po právoplatnom ukončení uvedeného konania podala NEW WAVE na Městský soud v Praze (Česká republika) novú žalobu na uloženie povinnosti spoločnosti ALLTOYS poskytnúť jej všetky informácie o pôvode a distribučných sieťach tovaru označeného ochrannou známkou MegaBabe, ktoré ALLTOYS kedykoľvek v minulosti alebo súčasnosti skladovala, uvádzala na trh alebo dovážala, a to konkrétne meno a priezvisko alebo obchodnú spoločnosť či názov a miesto trvalého pobytu alebo sídla dodávateľa, výrobcu, skladovateľa, distribútora a iného predchádzajúceho držiteľa tohto tovaru, a ďalej údaje o dodanom, skladovanom, prijatom alebo objednanom množstve a o predanom množstve, presné údaje o predajných cenách rôznych druhov uvedeného tovaru a cene, ktorú ALLTOYS zaplatila dodávateľovi za dodaný tovar.
- 12 Rozsudkom z 26. apríla 2011 Městský soud v Praze žalobu spoločnosti NEW WAVE zamietol. Podľa názoru tohto súdu sa nároku na poskytnutie informácií nedá domáhať samostatne podanou žalobou, keďže § 3 zákona č. 221/2006 stanovuje, že nároku na poskytnutie informácií sa možno domáhať návrhom na súde v konaní o porušení práva. Podľa tohto súdu však konanie o porušení práva v danej veci už skončilo vydaním konečného rozsudku v rámci prvého konania.
- 13 NEW WAVE podala odvolanie na Vrchní soud v Praze (Česká republika), ktorý rozsudkom z 27. februára 2012 zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že spoločnosti ALLTOYS uložil povinnosť poskytnúť spoločnosti NEW WAVE požadované informácie. Odvolací súd dospel k záveru, že na účely výkladu § 3 zákona č. 221/2006 treba zohľadniť článok 8 ods. 1 smernice 2004/48. V tejto súvislosti sa domnieval, že konanie o poskytnutí informácií, ktoré neboli poskytnuté dobrovoľne, je tiež konaním o porušení práva.
- 14 ALLTOYS podala proti rozsudku odvolacieho súdu dovolanie na Nejvyšší soud (Česká republika).
- 15 Nejvyšší soud zdôrazňuje, že hoci zákon č. 221/2006 preberá do českého právneho poriadku smernicu 2004/48, znenie tohto zákona nie je totožné so znením tejto smernice. Zatiaľ čo § 3 zákona č. 221/2006 upravuje možnosť domáhať sa informácií návrhom „v konaní o porušení práva“ („v řízení o porušení práva“), česká jazyková verzia článku 8 ods. 1 smernice 2004/48 stanovuje členským štátom povinnosť, aby zaistili možnosť domáhať sa informácií „v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví“. Podľa odvolacieho súdu je potrebné vykladať vnútroštátny právny predpis v súlade so smernicou 2004/48. Upozorňuje však, že výklad výrazu použitého v článku 8 ods. 1 tejto smernice nie je jednoznačný.
- 16 Okrem toho Nejvyšší soud zdôrazňuje, že existujú rozdiely medzi rôznymi jazykovými verziami smernice 2004/48. V českej jazykovej verzii je použitý výraz „v souvislosti s řízením“, v anglickej jazykovej verzii je použitý výraz „v kontexte konania“ („in the context of proceedings“) a vo francúzskej jazykovej verzii je použitý výraz „v rámci konania“ („dans le cadre d'une action“). Podľa tohto súdu francúzska jazyková verzia tejto smernice na rozdiel od českej a anglickej jazykovej verzie zodpovedá skôr textu zákona č. 221/2006, pretože navodzuje užší vzťah medzi konaním a domáhaním sa informácií.

- 17 Za týchto okolností Nejvyšší soud rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Má sa článok 8 ods. 1 smernice 2004/48 vykladať v tom zmysle, že súvislosť s konaním o porušení práva duševného vlastníctva existuje aj v prípade, keď sa po právoplatnom ukončení konania, v ktorom sa rozhodlo, že bolo porušené právo duševného vlastníctva, žalobca domáha v samostatnom konaní informácií o pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb, ktorými došlo k porušeniu tohto práva (napr. s cieľom, aby mohol presne vyčíslieť škodu a domáhať sa následne jej náhrady)?“

O prejudiciálnej otázke

- 18 Svojou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa článok 8 ods. 1 smernice 2004/48 má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na situáciu, o akú ide v konaní vo veci samej, keď sa po právoplatnom ukončení konania, v ktorom sa rozhodlo, že bolo porušené právo duševného vlastníctva, žalobca domáha v samostatnom konaní informácií o pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb, ktorými dochádza k porušeniu tohto práva.
- 19 V tejto súvislosti v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora na výklad ustanovenia práva Únie je potrebné zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj jeho kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou (rozsudok zo 17. marca 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, bod 14 a citovaná judikatúra).
- 20 V prvom rade, pokiaľ ide o znenie článku 8 ods. 1 smernice 2004/48, je potrebné na jednej strane uviesť, že výraz „v súvislosti s konaním týkajúcim sa porušenia práva duševného vlastníctva“ nemožno chápať tak, že sa vzťahuje len na konania, v ktorých má byť rozhodnuté, že bolo porušené právo duševného vlastníctva. Použitie tohto výrazu nevyklučuje, aby sa článok 8 ods. 1 smernice 2004/48 mohol vzťahovať tiež na samostatné konania, o aké ide v konaní vo veci samej, ktoré boli začaté po právoplatnom ukončení konania, v ktorom sa rozhodlo, že bolo porušené právo duševného vlastníctva.
- 21 V tejto súvislosti je potrebné dodať, ako uviedol aj vnútroštátny súd, že niektoré jazykové verzie článku 8 ods. 1 smernice 2004/48, ako napríklad francúzska verzia, používajú výrazy, ktoré by sa mohli vykladať tak, že majú užšiu oblasť pôsobnosti než výrazy použité v iných jazykových verziách, ako napríklad v českej a anglickej jazykovej verzii. Stále však platí, ako uviedla Európska komisia vo svojich pripomienkach predložených Súdnemu dvoru, že zo žiadnej z týchto jazykových verzií nevyplýva, že žalobca musí právo na informácie upravené v uvedenom ustanovení uplatniť v rámci jediného konania, v ktorom sa má rozhodnúť, že bolo porušené právo duševného vlastníctva.
- 22 Na druhej strane zo znenia článku 8 ods. 1 smernice 2004/48 vyplýva, že adresátom povinnosti poskytnúť informácie je nielen porušovateľ práva duševného vlastníctva, ale aj „akákoľvek iná osoba“ uvedená v tomto ustanovení v písmenách a) až d). Tieto ďalšie osoby však nutne nemusia byť účastníkmi konania, v ktorom sa má rozhodnúť, že bolo porušené právo duševného vlastníctva. Toto konštatovanie potvrdzuje, že znenie článku 8 ods. 1 tejto smernice nemožno vykladať tak, že sa uplatňuje len v rámci takýchto konaní.
- 23 V druhom rade je tento výklad tiež v súlade s cieľom smernice 2004/48, ktorým je, ako to uvádza jej odôvodnenie 10, priblížiť právne poriadky členských štátov, pokiaľ ide o prostriedky na účely dodržiavania práv duševného vlastníctva, tak, aby zabezpečovali vysokú, rovnocennú a jednotnú úroveň ochrany duševného vlastníctva na vnútornom trhu (rozsudok zo 16. júla 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, bod 71).
- 24 V záujme zaistenia vysokej ochrany duševného vlastníctva treba odmietnuť výklad, ktorý priznáva právo na informácie v zmysle článku 8 ods. 1 smernice 2004/48 len v rámci konania, v ktorom sa má rozhodnúť, že bolo porušené právo duševného vlastníctva. Takáto úroveň ochrany by totiž nemohla byť

zaistená, ak by nebolo možné uvedené právo na informácie uplatniť tiež v rámci samostatného konania, ktoré bolo začaté po právoplatnom ukončení konania, v ktorom sa rozhodlo, že bolo porušené právo duševného vlastníctva, ako je konanie vo veci samej.

- 25 V treťom rade treba pripomenúť, že právo na informácie stanovené v článku 8 ods. 1 smernice 2004/48 konkretizuje základné právo na účinný prostriedok nápravy, ktoré je zaručené článkom 47 Charty základných práv Európskej únie, a tým zabezpečuje účinný výkon základného práva vlastníť majetok, ktorého súčasťou je právo duševného vlastníctva chránené jej článkom 17 ods. 2 (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. júla 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, bod 29). Toto právo na informácie umožňuje majiteľovi práva duševného vlastníctva identifikovať osobu, ktorá jeho právo porušuje, a prijať potrebné opatrenia, akým je podanie návrhu na predbežné opatrenia podľa článku 9 ods. 1 a 2 smernice 2004/48 alebo na náhradu škody podľa článku 13 tejto smernice na účely ochrany tohto práva. Ak majiteľ takéhoto práva nebude v plnom rozsahu oboznámený o rozsahu porušenia svojho práva duševného vlastníctva, nebude schopný určiť alebo konkrétne vyčísliť škodu, na ktorej náhradu má z dôvodu tohto porušenia nárok.
- 26 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že nie vždy je možné v rámci konania, v ktorom bolo rozhodnuté, že bolo porušené právo duševného vlastníctva, požiadať o získanie všetkých relevantných informácií. Najmä nemožno vylúčiť, že majiteľ práva duševného vlastníctva sa o rozsahu porušenia tohto práva dozvie až po právoplatnom ukončení tohto konania.
- 27 Z toho vyplýva, že nemožno obmedziť výkon práva na informácie stanoveného v článku 8 ods. 1 smernice 2004/48 na konania, v ktorých sa má rozhodnúť, že bolo porušené právo duševného vlastníctva.
- 28 Vzhľadom na úvahy vedené vyššie treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 8 ods. 1 smernice 2004/48 sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na situáciu, o akú ide v konaní vo veci samej, keď sa po právoplatnom ukončení konania, v ktorom sa rozhodlo, že bolo porušené právo duševného vlastníctva, žalobca domáha v samostatnom konaní informácií o pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb, ktorými dochádza k porušeniu tohto práva.

O trovách

- 29 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (deviata komora) rozhodol takto:

Článok 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na situáciu, o akú ide v konaní vo veci samej, keď sa po právoplatnom ukončení konania, v ktorom sa rozhodlo, že bolo porušené právo duševného vlastníctva, žalobca domáha v samostatnom konaní informácií o pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb, ktorými dochádza k porušeniu tohto práva.

Podpisy