



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MACIEJ SZPUNAR
prednesené 28. októbra 2021¹

Vec C-421/20

Acacia Srl
proti
Bayerische Motoren Werke AG

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dizajn Spoločenstva – Medzinárodná právomoc – Rozhodné hmotné právo – Odvožené práva vyplývajúce z porušenia dizajnu Spoločenstva – *Lex fori* – Miesto, kde došlo k pôvodnému porušeniu práv“

I. Úvod

1. Jadro medzinárodného súkromného práva Únie je tvorené pravidlami právomoci a kolíznymi normami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1215/2012² a v dvoch nariadeniach o rozhodnom práve pre zmluvné a mimozmluvné záväzky, a síce v nariadeniach (ES) č. 593/2008³ a 864/2007⁴.

2. Tieto nariadenia majú osobitne širokú oblasť pôsobnosti. Uplatnenie pravidiel právomoci ustanovených v nariadení č. 1215/2012 vyžaduje existenciu cudzieho prvku, ktorý sa prejavuje v medzinárodnom charaktere predmetného právneho vzťahu vyplývajúcom zo zapojenia viacerých štátov.⁵ Rovnako kolízne normy stanovené v nariadeniach Rím I a Rím II sa uplatňujú v situáciách, v ktorých dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov.⁶

¹ Jazyk prednesu: francúzština.

² Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 351, 2012, s. 1).

³ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 2008, s. 6, ďalej len „nariadenie Rím I“).

⁴ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) (Ú. v. EÚ L 199, 2007, s. 40, ďalej len „nariadenie Rím II“).

⁵ Pozri rozsudky z 1. marca 2005, Owusu (C-281/02, EU:C:2005:120, body 25 a 26), a z 25. februára 2021, Markt24 (C-804/19, EU:C:2021:134, bod 32 a citovaná judikatúra).

⁶ Pozri najmä článok 1 ods. 1 prvú vetu nariadenia Rím II.

3. Navyše bez toho, aby boli dotknuté tieto požiadavky týkajúce sa existencie cudzieho prvku, nariadenia č. 1215/2012 a Rím II stanovujú výnimky v prospech osobitných ustanovení práva Únie,⁷ dávajúc prednosť najmä ustanoveniam nariadenia (ES) č. 6/2002.⁸

4. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania dáva Súdnemu dvoru príležitosť objasniť prepojenie medzi týmito tromi nariadeniami v súvislosti so situáciami uvedenými v článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, teda tými, v ktorých je žaloba pre porušenie práv podaná na súdoch členského štátu, na území ktorého došlo k porušeniu alebo ohrozeniu.

II. Právny rámec

A. Nariadenie č. 6/2002

5. Článok 82 nariadenia č. 6/2002 s názvom „Medzinárodná právomoc“ v odseku 5 stanovuje:

„Konania v súvislosti so žalobami a návrhmi uvedenými v článku 81 písm. a) a d) sa môžu tiež začať na súdoch členského štátu, kde došlo k porušeniu alebo ohrozeniu [alebo hrozí, že k nemu dôjde – *neoficiálny preklad*].“

6. Podľa článku 88 tohto nariadenia s názvom „Uplatniteľné právo“:

„1. Súdny pre dizajn spoločenstva uplatňujú ustanovenia tohto nariadenia.

2. V súvislosti so všetkými záležitosťami, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, súd pre dizajn spoločenstva uplatní svoje vnútroštátne právo vrátane súkromného medzinárodného práva.

3. Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, súd pre dizajn spoločenstva uplatní procedurálne pravidlá toho členského štátu, kde sa nachádza, ktoré upravujú ten istý typ konania týkajúceho sa vnútroštátneho práva na dizajn.“

B. Nariadenie Rím II

7. Článok 1 nariadenia Rím II s názvom „Rozsah pôsobnosti“ v odseku 1 stanovuje:

„Toto nariadenie sa uplatní na mimozmluvné záväzky v občianskych a obchodných veciach v situáciách, v ktorých dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov. ...“

8. Článok 8 tohto nariadenia s názvom „Porušenie práva duševného vlastníctva“ stanovuje:

„1. Mimozmluvný záväzok vyplývajúci z porušenia práva duševného vlastníctva sa spravuje právnym poriadkom krajiny, na území ktorej je toto právo chránené.

⁷ Článok 67 nariadenia č. 1215/2012 v podstate stanovuje, že nemá vplyv na uplatňovanie ustanovení v špecifických veciach, ktoré sú obsiahnuté v právnych nástrojoch Únie. Článok 27 nariadenia Rím II stanovuje, že toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie ustanovení práva Únie, ktoré v osobitných veciach ustanovujú kolízne normy pre mimozmluvné záväzky.

⁸ Nariadenie Rady z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).

2. Mimozmluvný záväzok vyplývajúci z porušenia jednotného práva duševného vlastníctva Spoločenstva sa spravuje právnym poriadkom krajiny, na území ktorej došlo k porušeniu, pokiaľ ide o otázky, na ktoré sa nevzťahuje príslušný právny nástroj Spoločenstva.

...“

III. Skutkové okolnosti sporu vo veci samej

9. Acacia Srl je spoločnosť založená podľa talianskeho práva, ktorá v Taliansku vyrába disky kolies pre motorové vozidlá a predáva ich na celom území Európskej únie.

10. Spoločnosť Bayerische Motoren Werke AG (ďalej len „BMW“), domnievajúc sa, že Acacia predajom niektorých diskov v Nemecku porušuje zapísaný dizajn Spoločenstva, ktorého je majiteľkou, podala v Nemecku žalobu pre porušenie práv na súde pre dizajn Spoločenstva.

11. Tento sa súd vyhlásil za príslušný na základe článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002.

12. Uvedený súd okrem toho rozhodol, že Acacia sa dopustila porušenia dizajnu uvádzaného zo strany spoločnosti BMW a nariadil žalovanej zdržať sa takto konštatovaného porušovania práv. S odvolaním sa na článok 8 ods. 2 nariadenia Rím II tento súd uplatnil nemecké právo na doplňujúce návrhy BMW týkajúce sa poskytnutia náhrady škody, uvedenia informácií, predloženia dokumentov, odovzdania výrobkov na účely ich zničenia a poskytnutia účtovných dokumentov. Týmto návrhom bolo v podstatnej časti vyhovené.

13. Acacia podala odvolanie na vnútroštátny súd. Uvádza najmä, že rozhodným právom pre doplňujúce návrhy spoločnosti BMW bolo talianske právo.

14. Vnútroštátny súd potvrdzuje, že právomoc nemeckých súdov vyplýva v danom prípade z článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 a že Acacia sa dopustila porušenia práva uvádzaného spoločnosťou BMW.

15. Má však pochybnosti o vnútroštátnom práve uplatniteľnom na doplňujúce návrhy spoločnosti BMW a uvádza, že výsledok sporu bude v určitej miere závisieť od tejto otázky. Podľa odbornej expertízy týkajúcej sa talianskeho práva, ktorú predložila Acacia, sa pravidlá nemeckého práva týkajúce sa predloženia dokumentov a odovzdania účtovníctva odlišujú od pravidiel talianskeho práva. Pokiaľ by pre doplňujúce návrhy bolo rozhodné talianske právo, bolo by nutné zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa.

16. Vnútroštátny súd sa domnieva, že z článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II, tak ako je vykladaný Súdny dvorom v rozsudku Nintendo⁹, vyplýva, že na prejednávajúcu vec sa uplatňuje talianske právo. V tejto súvislosti uvádza, že keďže sporné výrobky dodané do Nemecka boli vyrobené v Taliansku, skutočnosť vedúca k vzniku škody nastala v Taliansku. Podľa vnútroštátneho súdu sa kritérium miesta, kde došlo ku skutočnosti, ktorá spôsobila škodu, stanovené v rozsudku Nintendo, musí uplatniť nielen v situácii, keď boli porušenia práv vytýkané žalovanej spáchané na území viacerých členských štátov, ako to bolo vo veci, v ktorej bol vydaný tento rozsudok, ale tiež v situácii, keď boli spáchané v jednom členskom štáte, ako v tomto prípade.

⁹ Rozsudok z 27. septembra 2017 (C-24/16 a C-25/16, ďalej len „rozsudok Nintendo“, EU:C:2017:724).

17. Takéto riešenie by zaručilo, že v oboch týchto situáciách by bolo rozhodným to isté právo. Rozsudok AMS Neve a i.¹⁰, na ktorý odkázala BMW na podporu svojho stanoviska, podľa ktorého sa na doplňujúce návrhy uplatňuje nemecké právo, nič nemení na potrebe zabezpečiť, aby sa na tieto dve situácie uplatňovalo rovnaké hmotné právo.

IV. Konanie na Súdnom dvore a prejudiciálne otázky

18. Za týchto podmienok Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko) rozhodnutím z 31. augusta 2020, ktoré bolo Súdnemu dvoru doručené 8. septembra 2020, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

- „1. Môže vnútroštátny súd rozhodujúci vo veci porušenia dizajnov spoločenstva, na ktorý bol návrh podaný v zmysle medzinárodnej právomoci podľa miesta porušenia podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, pri posudzovaní doplňujúcich návrhov vzťahujúcich sa na územie svojho členského štátu uplatniť vnútroštátne právo toho členského štátu, v ktorom má sídlo súd rozhodujúci vo veci porušenia (*lex fori*)?“
2. V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: môže sa ‚miesto pôvodného porušenia‘ v zmysle [rozsudku Nintendo] na účely určenia práva uplatniteľného na doplňujúce návrhy podľa článku 8 ods. 2 nariadenia [RÍM II] nachádzať aj v tom členskom štáte, v ktorom sídli spotrebiteľia, na ktorých je zameraná internetová reklama, a v ktorom boli predmety porušujúce dizajn uvedené na trh v zmysle článku 19 nariadenia o dizajnoch spoločenstva, pokiaľ sú na súde napadnuté iba ponuka a uvedenie na trh v tomto štáte, a to aj vtedy, ak boli internetové ponuky, ktoré sú základom ponúkania a uvádzania na trh, spustené v inom členskom štáte?“

19. Písomné pripomienky predložili BMW a Európska komisia. Títo účastníci konania boli tiež zastúpení na pojednávaní, ktoré sa konalo 8. júla 2021.

V. Analýza

A. O prvej prejudiciálnej otázke

20. Vnútroštátny súd sa svojou prvou prejudiciálnou otázkou v podstate pýta, či sa článok 1 ods. 1 nariadenia Rím II, ako aj článok 88 ods. 2 a článok 89 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 6/2002 majú vykladať v tom zmysle, že v situácii, keď je na súd členského štátu podaný návrh podľa článku 82 ods. 5 tohto druhého nariadenia, nedochádza k stretu rôznych právnych poriadkov v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia Rím II a že na doplňujúce návrhy vzťahujúce sa na územie tohto členského štátu sa nemá uplatniť právo, ktoré je určené za rozhodné kolíznymi normami tohto nariadenia, ale *lex fori*.

21. Pred pristúpením k preskúmaniu tejto otázky považujem za vhodné pripomenúť kontext, do ktorého sa radí právomoc súdu rozhodujúceho na základe článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 (časť 1). Potom na účely poskytnutia užitočnej odpovede na túto otázku v prvom rade preukážem, že treba vylúčiť hypotézu, podľa ktorej by sa na doplňujúce návrhy, o ktoré ide vo veci samej, mohla vzťahovať zásada *lex fori processualis* a boli by nevyhnutne upravené právom

¹⁰ Rozsudok z 5. septembra 2019 (C-172/18, ďalej len „rozsudok AMS Neve a i.“, EU:C:2019:674).

členského štátu, v ktorom sa nachádza súd, na ktorý bola podaná žaloba pre porušenie (časť 2) a následne preskúmam, či situácia, v ktorej je na súd členského štátu podaný návrh podľa tohto ustanovenia, vyžaduje uplatnenie kolíznych noriem (časť 3).

1. Článok 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002

22. V súvislosti s právomocou súdov členských štátov pri rozhodovaní o žalobách pre porušenie práva nariadenie č. 6/2002 stanovuje vo svojom článku 82 ods. 1 až 3 rad kritérií väzby, kde prvým je bydlisko žalovaného v Únii a druhým organizačná zložka žalovaného v Únii. V prípade, že žalovaný nemá na území Únie ani bydlisko, ani organizačnú zložku, toto nariadenie stanovuje právomoc *forum actoris*: tretím a štvrtým kritériom sú v príslušnom poradí bydlisko a organizačná zložka žalobcu na území Únie. Napokon ako *ultima ratio* možno žaloby pre porušenie podať pred súdmi podľa sídla Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

23. Navyše podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 sa žaloby pre porušenie môžu tiež podať na súdoch členského štátu, kde došlo k porušeniu alebo ohrozeniu. Ako vyplýva z článku 83 nariadenia č. 6/2002, na rozdiel od súdov rozhodujúcich podľa článku 82 ods. 1 až 3, súd, na ktorý bol podaný návrh podľa článku 82 ods. 5 tohto nariadenia, má právomoc rozhodnúť iba vo vzťahu ku skutkom, ku ktorým došlo alebo hrozilo, že dôjde, na území členského štátu, kde sa takýto súd nachádza.

24. Tento rad kritérií väzby, doplnený kritériom týkajúcim sa členského štátu, v ktorom došlo k porušeniu práv alebo ohrozeniu, sa tiež nachádza v nariadení (EÚ) 2017/1001¹¹. Judikatúra Súdneho dvora rozvinutá v rámci tohto nariadenia, predovšetkým v nadväznosti na rozsudok AMS Neve a i., sa teda môže uplatniť na nariadenie č. 6/2002. Ako však vyplýva z bodu 64 tohto rozsudku, prijaté rozhodnutia v súvislosti s pravidlami právomoci nie sú nevyhnutne uplatniteľné na kolízne normy, ktoré sú predmetom tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania. Rozsudok AMS Neve a i. preto nemôže byť vykladaný v tom zmysle, že prináša obmedzenie alebo predstavuje obrat oproti rozsudku Nintendo.

2. Zásada *lex fori processualis*

25. Na určenie práva rozhodného pre iné sankcie než tie uvedené v článku 89 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia č. 6/2002 odkazuje článok 89 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia na právo členského štátu, kde došlo k porušeniu alebo ohrozeniu práv, pri spresnení, že tento odkaz sa vzťahuje aj na pravidlá medzinárodného súkromného práva tohto právneho poriadku. V tomto zmysle článok 88 ods. 2 uvedeného nariadenia zas v súvislosti so všetkými záležitosťami, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, odkazuje na právo členského štátu, kde sa nachádza súd pre dizajn spoločenstva, na ktorý bola podaná najmä žaloba pre porušenie.

26. V súčasnom kontexte práva Únie tieto odkazy musia byť chápané, pokiaľ sa týkajú medzinárodného súkromného práva, ako odkazy na ustanovenia nariadenia Rím II.¹² V členských štátoch, ktoré uplatňujú kolízne normy tohto nariadenia, odkazy uvedené v článku 89 písm. d) a článku 88 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 teda vedú k tomu, že za rozhodné bude označené to isté vnútroštátne právo.

¹¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1). Pozri moje návrhy, ktoré som predniesol vo veci AMS Neve a i. (C-172/18, EU:C:2019:276, body 29 až 32).

¹² Pozri rozsudok Nintendo, bod 93.

27. Naproti tomu z hľadiska zásady *lex fori processualis* musia byť jednotlivé aspekty konania, ktoré nie sú predmetom jednotných ustanovení práva Únie, upravené vnútroštátnym právom členského štátu, na súd ktorého bola podaná žaloba.¹³ V rámci nariadenia č. 6/2002 sa táto zásada zdá uznaná v článku 88 ods. 3 tohto nariadenia.¹⁴ Zásada *lex fori processualis* sa okrem toho prejavuje v článku 89 ods. 2 tohto nariadenia, podľa ktorého súd pre dizajn spoločenstva prijme také opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré sú zamerané na zabezpečenie toho, aby sa príkazy uvedené v článku 89 ods. 1 tohto nariadenia dodržali.

28. Rozsudok H. Gautzsch Großhandel¹⁵ poskytuje užitočné východiská umožňujúce vylúčiť hypotézu, podľa ktorej sa na doplňujúce návrhy, o ktoré ide vo veci samej, vzťahuje zásada *lex fori processualis*.

29. Predovšetkým, pokiaľ ide o návrh na zničenie výrobkov predstavujúcich porušenie práv, z rozsudku H. Gautzsch Großhandel¹⁶ vyplýva, že je súčasťou „iných sankcií“ v zmysle článku 89 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 6/2002.

30. Ďalej, pokiaľ ide o návrhy smerujúce k náhrade škody vyplývajúcej z činností autora porušenia a návrhy na získanie informácií o týchto činnostiach na účely určenia tejto škody, tieto návrhy sa netýkajú podľa rozsudku H. Gautzsch Großhandel¹⁷ sankcie v zmysle článku 89 nariadenia č. 6/2002. V súlade s článkom 88 ods. 2 tohto nariadenia sú však upravené vnútroštátnym právom súdu pre dizajn spoločenstva rozhodujúceho vo veci.

31. Napokon v zmysle rozsudku H. Gautzsch Großhandel¹⁸ by podľa mňa malo platiť to isté, pokiaľ ide o návrhy smerujúce k poskytnutiu dokumentov a predloženiu účtovníctva. Znaky týchto návrhov sa nezdajú byť veľmi odlišné od znakov návrhu na získanie informácií o činnostiach autora porušenia. Súdny dvor totiž v rozsudku Nintendo¹⁹ potvrdil, že doplňujúce návrhy na predloženie dokumentov a účtovníctva sú uvedené buď v článku 89 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 6/2002, alebo v článku 88 ods. 2 tohto nariadenia, pričom každé z týchto ustanovení odkazuje na uplatniteľné vnútroštátne právo.

32. Z tohto dôvodu sa na doplňujúce návrhy vo veci samej nevzťahuje zásada *lex fori processualis*. Treba teda určiť, či situácia, v ktorej boli súdu členského štátu predložené tieto návrhy podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, vyžaduje uplatnenie kolíznych noriem.

¹³ Pozri v tomto zmysle FAWCETT, J. J., TORREMANS, P.: *Intellectual Property and Private International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 743, bod 13.158.

¹⁴ Pozri v tomto zmysle DE MIGUEL ASENSIO, P.: *Conflict of Laws and the Internet*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2020, bod 5.123. Pre úplnosť chcem uviesť, že podľa jedného z výkladov v právnej náuke článok 88 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 – ktorý označuje *lex fori* za rozhodné právo pre záležitosti uvedené v tomto ustanovení – predstavuje *lex specialis* vo vzťahu k článku 88 ods. 2 tohto nariadenia v rozsahu, v akom sa tento vzťahuje aj na procesné otázky. Pozri SPÄTH, A.: Article 88. In: HASSELBLATT, G. N. (ed.): *Community Design Regulation (EC) N° 6/2002 – A Commentary*. München: C. H. BECK, 2015, s. 512. V rámci sporu vo veci samej však nie je potrebné vstúpiť do doktrinálnej diskusie o pôsobnosti článku 88 ods. 2 nariadenia č. 6/2002. V prejednávanej veci je dôležité určiť, či sa na doplňujúce návrhy, o ktoré ide vo veci samej, vzťahuje zásada *lex fori processualis*, ktorá je vyjadrená v článku 88 ods. 3 tohto nariadenia.

¹⁵ Rozsudok z 13. februára 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75).

¹⁶ Pozri rozsudok z 13. februára 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75, bod 52).

¹⁷ Rozsudok z 13. februára 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75, bod 53).

¹⁸ Rozsudok z 13. februára 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75).

¹⁹ Bod 47 tohto rozsudku.

3. Uplatnenie kolíznych noriem

33. Aby sa mohlo dospieť k záveru, že ak bola na súd členského štátu podaná žaloba podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, na doplňujúce návrhy podané so žalobou pre porušenie sa nevyhnutne uplatní *lex fori*, je potrebné domnievať sa, že pred týmto súdom nedochádza k stretu rôznych právnych poriadkov v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia Rím II.

34. Ako som už totiž uviedol v bode 3 vyššie, kolízne normy nariadenia Rím II prenechávajú miesto najmä normám nariadenia č. 6/2002. Nariadenie č. 6/2002 však neuvádza žiadnu kolíznú normu označujúcu *lex fori* za rozhodné právo pre situácie stanovené v článku 82 ods. 5 tohto nariadenia. Predovšetkým na rozdiel od toho, čo tvrdí BMW, článok 83 ods. 2 tohto nariadenia neobsahuje žiadne takéto pravidlo. Ako vyplýva z jeho názvu, toto ustanovenie určuje rozsah právomoci súdov miesta, kde došlo k porušeniu.

35. Pri absencii takejto kolíznej normy, najmä pokiaľ bol na súd členského štátu podaný návrh podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, musia byť doplňujúce návrhy, o ktoré ide vo veci samej, *a priori* upravené právom určeným za rozhodné v zmysle nariadenia Rím II. Nariadenie Rím II sa však uplatňuje len v situáciách, v ktorých dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov. Aby bolo možné odpovedať na prvú otázku a domnievať sa, že na tieto návrhy sa uplatňujú kolízne normy tohto nariadenia, treba preto overiť, či v situácii, o ktorú ide v spore vo veci samej, dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov.²⁰

a) O situácii, v ktorej dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov

36. Právo Únie nespresňuje význam pojmu „situácia, v ktorej dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov“, použitého na označenie pôsobnosti nariadenia Rím II, ako aj nariadenia Rím I a predchádzajúceho nariadenia, teda dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky podpísaného v Ríme 19. júna 1980²¹. Skutočnosť, že tento pojem je často používaný v medzinárodnom práve súkromnom Únie na vymedzenie pôsobnosti týchto nástrojov, vyplýva zo správne určenej voľby normotvorcu.

37. Existencia situácie, v ktorej dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov, predstavuje podmienku uplatniteľnosti kolíznych noriem pevne zakotvených v medzinárodnom súkromnom práve²² napriek skutočnosti, že presný zmysel tejto požiadavky nie je chápaný jednotne.²³ Podľa najmenej kontroverzného výkladu pokiaľ ide o vnútroštátne kolízne normy a nechajúc bokom odlišnosti, ktoré sú predmetom diskusií v právnej náuke, je táto požiadavka považovaná za splnenú, pokiaľ má predmetná situácia cezhraničný charakter z dôvodu zapojenia viacerých štátov a môže preto, aspoň potenciálne, podliehať vnútroštátnemu právu viac ako jedného z týchto štátov.

38. Vzhľadom na tento výklad pri neexistencii kolíznych noriem nariadenia Rím II by mal súd štátu, ktorému prislúcha uplatniť vnútroštátne alebo zmluvné kolízne normy platné v tomto členskom štáte v takom prípade, o aký ide v prejednávanej veci, minimálne predpokladať

²⁰ Je síce pravda, že článok 1 ods. 1 nariadenia Rím II tiež uvádza, že toto nariadenie sa uplatní na mimozmluvné záväzky v občianskych a obchodných veciach. Nič však nenaznačuje, že v prejednávanej veci nejde o tieto záväzky.

²¹ Ú. v. EÚ C 169, 2005, s. 10.

²² Pozri najmä VAN CALSTER, G.: *European Private International Law*. Oxford, Portland: Hart Publishing, 2016, s. 240.

²³ O jednotlivých výkladoch týchto pojmov v právnej náuke pozri moje návrhy, ktoré som predniesol vo veci *Vinyls Italia* (C-54/16, EÚ:C:2017:164, body 97 až 107). Pozri tiež WILKE, F. M.: *Dimensions of Coherence in EU Conflict-of-Law Rules*. In: *Journal of Private International Law*, zv. 16, č. 1, 2020, s. 179 a 180.

možnosť, že sa môže uplatniť nielen jeho právny poriadok, ale aj právny poriadok iných štátov. Účastníci sporu vo veci samej majú totiž bydlisko v rôznych členských štátoch. Navyše k pôvodnému porušeniu práva z dizajnu došlo v jednom členskom štáte, a síce v Taliansku, a dôsledky sa prejavujú v inom členskom štáte, v Nemecku.

39. Za týchto okolností je na účely výkladu pojmu „situácia, v ktorej dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov“ v zmysle nariadenia Rím II užitočné odkázať na jeho právny základ. Podľa článku 61 písm. c) ES, ktorý predstavuje právny základ tohto nariadenia, a článku 65 ES (teraz v príslušnom poradí článok 67 ods. 3 a článok 81 ZFEÚ), Únia prijíma opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky, ak je to nevyhnutné pre riadne fungovanie vnútorného trhu. Samotné zjednotenie kolíznych noriem vykonané nariadením Rím II má bezpochyby za cieľ odstrániť prekážky fungovania vnútorného trhu, ktoré by mohli vyplývať z odlišností medzi vnútroštátnymi právnymi úpravami v tejto oblasti.²⁴

40. Na odstránenie týchto prekážok treba dať vhodný význam pojmu „situácia, v ktorej dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov“, nachádzajúcemu sa v článku 1 ods. 1 nariadenia Rím II, na účely zabezpečenia, že to nebudú vnútroštátne alebo zmluvné kolízne normy, ale kolízne normy tohto nariadenia, ktoré sa uplatnia v každej situácii, keď musí súd členského štátu aspoň predpokladať možnosť, že z dôvodu zapojenia viacerých členských štátov alebo tretích strán sa uplatnia právne poriadky iných štátov a nie jeho. Z tohto dôvodu, ako uvádza právna náuka, sa nariadenie Rím II musí uplatniť v situáciách, v ktorých majú účastníci konania tak ako v prejednávanej veci bydlisko v odlišných členských štátoch,²⁵ a to dokonca bez toho, aby bolo potrebné spomenúť ďalšie okolnosti situácie vo veci samej, ktoré preukazujú jej cezhraničný charakter.²⁶

41. Takýto náležitý výklad pojmu „situácia, v ktorej dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov“, je podporený systematickým výkladom nariadenia Rím II. Článok 14 ods. 2 tohto nariadenia sa totiž týka situácií, v ktorých sa „všetky prvky podstatné pre situáciu nachádzajú v inej krajine než v krajine, ktorej právny poriadok sa zvolil“. Tieto situácie teda patria do pôsobnosti daného nariadenia, aj keď sú charakterizované iba prítomnosťou jediného prvku zahŕňajúceho iný štát, a to voľbou jeho právneho poriadku. Toto nariadenie by sa teda *a fortiori* malo uplatňovať v situácii, o ktorú ide vo veci samej, v ktorej, ako som vysvetlil v bode 40 vyššie, je týchto prvkov viac.

42. Napokon domnienka, že situácia uvedená v článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 nezahŕňa stret rôznych právnych poriadkov v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia Rím II z dôvodu, že rozsah súdnej právomoci je územne obmedzený, by neostala bez následkov pre systém medzinárodného súkromného práva Únie ako celku, okrem oblasti dizajnov spoločenstva, v iných situáciách, ako je tá vo veci samej. To by v podstate viedlo k neuplatňovaniu kolíznych noriem, pričom tie sú zostavené na určenie rozhodného práva aj v týchto situáciách z dôvodu ich cezhraničného charakteru.

²⁴ Pozri analogicky rozsudok zo 17. októbra 2018, UD (C-393/18 PPU, EU:C:2018:835, body 38 až 41).

²⁵ Pozri HÖRNL, J.: *Internet Jurisdiction Law and Practice*. Oxford: Oxford University Press, 2021, s. 269 a 270.

²⁶ Pozri VAN CALSTER, G.: *European Private International Law*. Oxford, Portland: Hart Publishing, 2016, s. 240, ktorý vysvetľuje tieto pojmy v tom zmysle, že vo veci musí existovať istý druh cezhraničnej skutkovej väzby, aby súd musel vziať do úvahy minimálne možnosť uplatnenia práva iných štátov než jeho. V tomto zmysle pozri komentár k návrhu na začatie prejudiciálneho konania v tejto veci od KUR, A.: Easy Is Not Always Good – The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and Designs. In: *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, zv. 52, 2021, s. 590. Podľa tohto komentára by domnienka, že výklad, podľa ktorého sa článok 8 ods. 2 nariadenia Rím II neuplatňuje na spor vo veci samej bola možná len vtedy, ak by tento spor nemal cezhraničný dosah. Podľa tohto autora však takýto dosah v prejednávanej veci jasne existuje: nielenže žalovaná spoločnosť má sídlo v Taliansku, ale porušenie práv sa týka jednotného práva, ktoré sa vzťahuje na celú Úniu.

43. Na jednej strane by to totiž umožnilo osobám podliehajúcim súdnej právomoci obísť kolízne normy medzinárodného súkromného práva Únie a vyhnúť sa uplatneniu práva určeného za rozhodné týmito normami. Stačilo by umelo rozdeliť spornú situáciu na účely toho, aby mala územne obmedzený dosah alebo zamerať sporné návrhy na územie jedného členského štátu. Podľa tejto logiky by platilo, že ak by na základe procesných pravidiel v *lex fori* mohol súd členského štátu zamerať konanie na skutočnosti, ku ktorým došlo v tomto členskom štáte, bol by oprávnený neuplatniť kolízne normy medzinárodného súkromného práva Únie.

44. Na druhej strane kolízne normy medzinárodného súkromného práva Únie by neboli uplatniteľné ani na mimozmluvné záväzky v situáciách, v ktorých by podľa nariadenia č. 1215/2012 – ktoré sa samo uplatňuje iba na spory preukazujúce cudzí prvok²⁷ – bol súd členského štátu príslušný rozhodovať podľa judikatúry Súdneho dvora len o škode spôsobenej na území tohto členského štátu.²⁸

45. Za týchto podmienok sa článok 1 ods. 1 nariadenia Rím II, ako aj článok 88 ods. 2 a článok 89 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 6/2002 majú vykladať v tom zmysle, že pokiaľ je na súd členského štátu podaná žaloba podľa článku 82 ods. 5 tohto druhého nariadenia majiteľom práva usadeným v tomto členskom štáte proti porušiteľovi práva usadenému v inom členskom štáte, ktorá sa týka ponuky na predaj a uvádzania na trh predmetných výrobkov, ide o situáciu, v ktorej dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia Rím II a z tohto dôvodu článok 8 ods. 2 tohto nariadenia určuje rozhodné právo pre doplňujúce návrhy vzťahujúce sa na územie tohto členského štátu.

46. Tvrdenia uvádzané spoločnosťou BMW, ktoré sa týkajú predovšetkým potrebného účinku článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, nie sú spôsobilé spochybniť dôvodnosť tohto výkladu.

b) O potrebnom účinku článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002

47. BMW tvrdí, že uplatnenie iného práva ako *lex fori* v situáciách uvedených v článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 by znížilo potrebný účinok alternatívy pri výbere súdu, ktorú stanovuje toto ustanovenie.

48. Domnievam sa, že tento výklad by narušil potrebný účinok kolíznych noriem nariadenia Rím II²⁹ a okrem toho pochybujem, že umožňuje zabezpečiť potrebný účinok článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002.

49. Normotvorca Únie totiž v prvom rade stanovením alternatívy pri výbere súdu v článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 umožňuje majiteľovi práva k dizajnu Spoločenstva podať, ak si to želá, ciele žaloby, z ktorých každá sa týka skutkov porušovania, ku ktorým došlo na území jedného členského štátu.³⁰

50. Súdny dvor sa v rozsudku AMS Neve a i. domnieval, že potrebný účinok analogického ustanovenia v oblasti ochrany známky Únie pozostáva z disponibilít alternatívneho súdu v porovnaní s vopred stanoveným súdom, teda súdom určeným podľa bydliska žalovaného. Na

²⁷ Pozri bod 2 vyššie.

²⁸ Pozri predovšetkým hypotézy, ktoré uviedol Súdny dvor v rozsudkoch z 21. mája 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, bod 55), a z 21. decembra 2016, Concurrence (C-618/15, EU:C:2016:976, bod 31).

²⁹ Pozri bod 42 vyššie.

³⁰ Pozri analogicky rozsudok AMS Neve a i., body 42 a 63.

zabezpečenie potrebného účinku tohto ustanovenia ho Súdny dvor vykladal tak, že nevedie k rovnakému výsledku ako ustanovenie o súde určenom podľa bydliska žalovaného.³¹ Tento prístup Súdneho dvora je koherentný s jeho judikatúrou v oblasti medzinárodného súkromného práva Únie. Súdny dvor totiž v zásadnom rozsudku o Dohovore z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí v občianskoprávných a v obchodných veciach³² sledoval tú istú logiku pri výklade ustanovenia o alternatíve pri výbere súdu v oblasti nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti.³³

51. Disponibilitu tohto alternatívneho súdu, pred ktorým sa majiteľ práva môže účinne domáhať svojich práv, však nemožno zamieňať s možnosťou starostlivého výberu rozhodného práva pre doplňujúce návrhy pripojené k žalobe pre porušenie práv.³⁴ Ak by chcel normotvorca Únie v situáciách uvedených v článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 zabezpečiť, tak ako v ustanoveniach medzinárodného súkromného práva v oblasti dedenia,³⁵ zhodu súdu a rozhodného práva, alebo ako čiastočne urobil v oblasti vyživovacích povinností,³⁶ nepriamy výber práva uplatniteľného v týchto situáciách, urobil by to výslovne.

52. Po druhé tvrdenie spoločnosti BMW, podľa ktorého nemá byť uplatňované právo iného členského štátu než *lex fori* v rámci konania pred súdom príslušným podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 – a presnejšie členského štátu miesta, kde došlo k pôvodnému porušeniu – z dôvodu, že uplatnenie tohto práva sprevádza riziko, nemôže uspieť. BMW tvrdí, že uplatnenie tohto práva by na jednej strane umožnilo autorovi porušenia podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II označiť za rozhodné právo pre doplňujúce návrhy právo ponúkajúce majiteľovi dizajnu nižšiu úroveň ochrany a na druhej strane by viedlo všeobecne k nákladným expertízam a k podstatnému spomaleniu konania.

53. Treba pripomenúť, že tieto „riziká“ sú vlastné nariadeniu č. 6/2002 a prezentujú sa evidentnejším spôsobom pred súdmi príslušnými podľa článku 82 ods. 1 až 3 nariadenia č. 6/2002. Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II tieto súdy uplatňujú, ak nie je stanovené inak a bez akýchkoľvek územných obmedzení v súvislosti s rozsahom ich právomoci, právny poriadok členského štátu, na území ktorého došlo k pôvodnému porušeniu. Z rovnakých dôvodov nemôžu uspieť tvrdenia, ktorými BMW uvádza, že uplatnenie *lex fori* zabezpečuje optimálnu predvídateľnosť a právnu istotu, ako aj primeranú rovnováhu medzi záujmami strán.

54. Po tretie sa zdá, že tvrdením, že uplatnenie iného právneho poriadku než *lex fori* na súde, na ktorý bola podaná žaloba podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, by mohlo ohroziť potrebný účinok alternatívy pre výber súdu, BMW prehliada skutočnosť, že samotné toto nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré normotvorca Únie považoval za potrebné na účely zabezpečenia toho, aby sa majiteľ mohol účinne domáhať svojich práv pred súdmi, ktoré má k dispozícii. Ako uvádza odôvodnenie 22 tohto nariadenia, vymáhanie týchto práv by sa malo ponechať na vnútroštátne právne predpisy a je preto potrebné, aby sa zabezpečili isté základné jednotné

³¹ Rozsudok AMS Neve a i., body 49 až 52.

³² Ú. v. ES L 299, 1972, s. 32.

³³ Pozri rozsudok z 30. novembra 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166, bod 20).

³⁴ Pozri v tomto zmysle ROSATI, E.: Targeting Accepted As a Criterion to Establish International Jurisdiction in Online EU Trade Mark Infringement Cases. In: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, zv. 14, č. 12, 2019, s. 927, ktorý sa, ako sa zdá, zameriava na disponibilitu alternatívneho súdu, pred ktorým sa majiteľ môže domáhať svojich práv a odlišuje ju od podstaty sporu, v súvislosti s ktorou tento majiteľ môže podať žalobu na tento súd. Po zameraní sa na disponibilitu alternatívneho súdu tento autor uvádza: „Na účely toho, aby sa navrhovateľ mohol skutočne opierať o odsek 5 – a mal záujem začať konanie v niektorom členskom štáte – bude totiž musieť preukázať nielen to, že žalovaný konal na tomto území tým, že začal proces relevantného zobrazovania, ale tiež, že predmetnú činnosť možno považovať za nasmerovanú voči spotrebiteľom na tomto konkrétnom území“.

³⁵ Pozri moje návrhy vo veci Oberle (C-20/17, EU:C:2018:89, bod 104).

³⁶ Pozri moje návrhy vo veci KP (C-83/17, EU:C:2018:46, body 77 až 79).

sankcie vo všetkých členských štátoch. Článok 89 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia tým umožňuje súdom členských štátov zakázať žalovanému „pokračova[t] v konaní, ktoré porušuje alebo ohrozuje dizajn“. Navyše normotvorca Únie prostredníctvom smernice 2004/48/ES³⁷ čiastočne harmonizoval opatrenia, konania a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie práv priemyselného vlastníctva, ako sú tie priznané nariadením č. 6/2002.

55. Napokon po štvrté nemôže uspieť ani tvrdenie spoločnosti BMW, podľa ktorého potrebný účinok článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 môže byť ohrozený predovšetkým vtedy, keď sa majiteľ musí rýchlo domáhať svojich práv, najmä v konaní o nariadenie predbežného opatrenia. Toto tvrdenie totiž, zdá sa, prehliada skutočnosť, že právomoc súdu pre dizajn Spoločenstva jedného členského štátu nariadiť predbežné a ochranné opatrenia sa neuvádza predovšetkým v článku 82 tohto nariadenia, ale v článku 90 ods. 1 tohto nariadenia. Podľa tohto druhého ustanovenia môže tento súd nariadiť predbežné a ochranné opatrenia, ktoré sú stanovené právom tohto členského štátu v súvislosti s dizajnom alebo národným dizajnom. Článok 90 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 tým dopĺňa zoznam ustanovení tohto nariadenia, odrážajúc zásadu *lex fori processualis*.³⁸ Hoci sa na predbežné a ochranné opatrenia vzťahuje táto zásada, sú aj predmetom harmonizácie vykonanej článkom 9 smernice 2004/48.

56. Bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce úvahy týkajúce sa najmä potrebného účinku článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, trvám na stanovisku, ktoré som uviedol v bode 45 vyššie.

B. O druhej prejudiciálnej otázke

57. Svojou druhou prejudiciálnou otázkou, ktorá sa kladie len pri zápornej odpovedi na prvú otázku – ako to navrhujem –, sa vnútroštátny súd pýta, či sa článok 8 ods. 2 nariadenia Rím II má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ ide o určenie rozhodného práva podľa tohto ustanovenia, pojem „krajina, na území ktorej došlo k porušeniu“ v zmysle tohto ustanovenia označuje členský štát, v ktorom sa nachádzajú spotrebitelia, na ktorých je zameraná internetová reklama a v ktorom boli predmety porušujúce dizajn uvedené na trh v zmysle článku 19 nariadenia č. 6/2002, pokiaľ sa žaloba podaná v tomto členskom štáte týka iba ponuky na predaj a uvedenia na trh predmetných výrobkov, a internetové ponuky, ktoré sú základom ponúkania, boli spustené v inom členskom štáte.

58. Druhá prejudiciálna otázka smeruje k zisteniu, či v súvislosti s určením práva uplatniteľného na dopĺňujúce návrhy, o ktoré ide vo veci samej, treba uplatniť výklad pojmu „krajina, na území ktorej došlo k porušeniu“, vyplývajúci z rozsudku Nintendo. Inú alternatívu by predstavovala domnienka, podľa ktorej sa pri výklade tohto pojmu treba inšpirovať výkladom v oblasti súdnej právomoci uvedeným v rozsudku AMS Neve a i. v súvislosti s pojmom „členského štátu, na ktorého území došlo k porušeniu práv alebo hrozí, že k nemu dôjde“. Druhá otázka odkazuje na túto alternatívu.

59. Stanoviská účastníkov konania sa v tomto bode líšia. Komisia sa totiž tak ako vnútroštátny súd vyjadruje v prospech uplatnenia výkladu vychádzajúceho z rozsudku Nintendo, čo by podľa tejto inštitúcie malo viesť k uplatneniu talianskeho práva na dopĺňujúce návrhy, o ktoré ide vo veci

³⁷ Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).

³⁸ Pozri bod 27 vyššie.

samej. Pokiaľ ide o BMW, domnieva sa, že ak by sa na prvú prejudiciálnu otázku odpovedalo záporne, treba vychádzať z výkladu vyplývajúceho z rozsudku AMS Neve a i. a uplatniť na tieto návrhy nemecké právo.

60. Na účely zaujatia stanoviska k tejto otázke treba na jednej strane preskúmať zmysel odkazu uvedeného v rozsudku Nintendo na „okolnosti, keď sa rovnakému žalovanému vytýkajú rôzne porušenia... ku ktorým došlo vo viacerých členských štátoch“ a prípadne³⁹, či by sa výklad vyplývajúci z tohto rozsudku uplatňoval aj za iných okolností, a na druhej strane, v akom rozsahu má byť výklad článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II riadený vôľou vyhnúť sa uplatneniu práva tretieho štátu.

1. Rozsudok Nintendo

61. Východiskovým bodom úvahy Súdneho dvora, o ktorú sa opiera výklad vychádzajúci z rozsudku Nintendo, je úvaha uvedená v bode 99 tohto rozsudku, podľa ktorej spory súvisiace s porušením práva duševného vlastníctva sú typické mimoriadnou zložitou: nie je výnimočné, že rovnakému žalovanému sa vytýkajú viaceré porušenia, takže pokiaľ ide o miesto, na ktorom došlo ku skutočnosti vedúcej k vzniku škody, môžu byť kritériom väzby, ktorá je relevantná na účely určenia rozhodného práva, viaceré miesta. Ako vyplýva z bodu 103 tohto rozsudku, je to najmä prípad okolností, keď sa rovnakému žalovanému vytýkajú rôzne porušenia, ku ktorým došlo vo viacerých členských štátoch. Za týchto okolností na účely toho, aby nebolo nutné uplatniť viacero právnych poriadkov, musí vnútroštátny súd podľa názoru Súdneho dvora vykladať pojem „krajina, na území ktorej došlo k porušeniu“ v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II, ako pojem odkazujúci na „miesto, kde došlo k pôvodnému porušeniu, z ktorého vytýkané konanie vyplýva, alebo kde hrozilo, že k nemu dôjde“⁴⁰.

62. Presnejšie, Súdny dvor v bode 103 rozsudku Nintendo najprv vyhlásil, že za okolností, keď sa rovnakému žalovanému vytýkajú rôzne porušenia, ktoré spadajú pod pojem „využívanie“ v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 a ku ktorým došlo vo viacerých členských štátoch, je potrebné na účely zistenia skutočnosti vedúcej ku vzniku škody posúdiť všeobecným spôsobom konanie žalovaného s cieľom určiť miesto, kde došlo k pôvodnému porušeniu, ktoré je dôvodom vytýkaného správania, alebo kde hrozilo, že k nemu dôjde, a nie odkazovať na každé jednotlivé porušenie.

63. Súdny dvor však neskôr uvedením spresnení umožňujúcich určiť miesto pôvodného porušenia v bode 103 tohto rozsudku samostatným a izolovaným spôsobom⁴¹ rozlíšil situácie, keď hospodársky subjekt navrhol prostredníctvom internetovej stránky predaj výrobkov porušujúcich práva z dizajnu Spoločenstva od tých, keď hospodársky subjekt nechal treťou stranou dopraviť výrobky údajne porušujúce práva chránené dizajnom Spoločenstva do iného členského štátu, ako je štát, v ktorom má žalovaný sídlo.

³⁹ Pokiaľ by sa potvrdilo, že v prejednávanej veci nejde o tieto okolnosti.

⁴⁰ Súdny dvor sa tým distancoval od výkladu uvádzaného vnútroštátnym súdom prvého stupňa v spore, ktorý viedol k predloženiu návrhu na začatie prejudiciálneho konania vo veci Nintendo. Tento súd považoval v uvedenom spore za rozhodné právo „miesta, kde došlo k porušeniu“ a domnieval sa, že v danom prípade išlo o nemecké, rakúske a francúzske právo. Pozri rozsudok Nintendo, bod 28.

⁴¹ Pozri body 106 a 109 rozsudku Nintendo. Pozri tiež AZZI, T.: Tribunal compétent et loi applicable en matière de contrefaçon de dessins et modèles communautaires. In: *Revue critique de droit international privé*, č. 4, 2018, s. 847, ktorý zdá sa konštatuje rozpor medzi vyššie citovanými bodmi tohto rozsudku a jeho bodom 103.

64. Vyplýva z toho, že odkaz v bode 103 rozsudku Nintendo na „okolnosti, keď sa rovnakému žalovanému vytykajú rôzne porušenia“, sa v zmysle tohto rozsudku netýka hypotézy, keď porušenia práva predstavujúce rôzne formy „využívania“ v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 nastali vo viacerých členských štátoch, ale vtedy, keď k viacerým porušeniam práv majúcim rovnakú formu „využívania“ došlo v rôznych členských štátoch.

65. Kládne sa teda otázka, či ide o viacero porušení práv majúcich rovnakú formu „využívania“ spáchaných v rôznych členských štátoch v zmysle bodu 103 rozsudku Nintendo, pokiaľ tak ako v prejednávanej veci vytykané správanie pozostáva z ponuky na predaj zameranej na spotrebiteľov, ktorí sa nachádzajú v jednom členskom štáte (Nemecko), ako aj z uvádzania výrobkov na trh tohto členského štátu, a keď internetové ponuky tohto predaja a uvádzania na trh boli spustené v inom členskom štáte (Taliansko).

66. Komisia uvádza, že na túto otázku treba odpovedať kladne. Podľa nej ide v podstate o viacero porušení spáchaných v rôznych členských štátoch aj v prípade ponuky predaja výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva cez internet, aj vtedy, keď je konajúci súd príslušný rozhodovať len o porušeníach týkajúcich sa jedného členského štátu.

67. Tento výklad má svojich zástancov v právnej náuke. Domnievajú sa, že z dôvodu zásady teritoriality jednoducho nie je možné, aby „škoda“ v zmysle porušenia práva duševného vlastníctva bola spôsobená v jednej krajine bez toho, aby tam zároveň došlo ku „skutočnosti vedúcej k vzniku škody“ v zmysle porušenia práv z dizajnu: tieto dva prvky sa nevyhnutne zhodujú pokiaľ ide o územie, kde nastali.⁴² V situácii, o akú ide vo veci samej, existujú minimálne dve porušenia práv spáchané v dvoch rôznych členských štátoch.

68. Tento výklad je tiež podporený rozsudkom AMS Neve a i., v ktorom Súdny dvor v bode 64 odkazuje na rozsudok Nintendo.

69. Je síce pravda, že Súdny dvor pri odkaze na rozsudok Nintendo v uvedenom bode rozsudku AMS Neve a i., prvej vete vyhlásil, že „určenie rozhodného práva [podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II] môže byť potrebné v prípade, keď sa konanie pre porušenie práv, ktoré sa začalo na súde, ktorý má právomoc rozhodovať o porušení práv, ku ktorému došlo na území ktoréhokoľvek členského štátu, týka rôznych porušení, ku ktorým došlo v rôznych členských štátoch“. Toto vyhlásenie nabáda *a priori* k záveru, že výklad vyplývajúci z rozsudku Nintendo sa netýka situácií, v ktorých je návrh na súd podaný podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 a tento je príslušný rozhodovať len o porušeníach, ku ktorým došlo alebo hrozilo, že dôjde, na území členského štátu, v ktorom sa nachádza tento súd.

70. Uvedené vyhlásenie však iba opisuje spor, ktorý viedol k návrhu na začatie prejudiciálneho konania vo veci Nintendo, bez toho, aby pritom vylúčil uplatnenie výkladu vyplývajúceho z rozsudku Nintendo v situáciách uvedených v článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002.

71. Ešte väčší význam má, že Súdny dvor v bode 64 rozsudku AMS Neve a i. spresnil, že „v takom prípade^[43] sa v záujme zabránenia tomu, aby súd, ktorému je vec predložená, musel uplatniť viacero právnych poriadkov, má len jedno z týchto porušení, a to pôvodné porušenie, považovať za určujúce s ohľadom na rozhodné právo pre daný spor“. Vyplýva z toho, že pokiaľ ide

⁴² Pozri KUR, A.: c. d., s. 588.

⁴³ Pozri bod 69 vyššie: „keď sa konanie pre porušenie práv, ktoré sa začalo na súde, ktorý má právomoc rozhodovať o porušení práv, ku ktorému došlo na území ktoréhokoľvek členského štátu, týka rôznych porušení, ku ktorým došlo v rôznych členských štátoch“ (prvá veta bodu 64 rozsudku AMS Neve a i.).

o vytýkané správanie, ktoré boli predmetom rozsudku Nintendo a najmä to smerujúce k internetovej ponuke predaja výrobkov údajne porušujúcich práva, pôvodné porušenie (zverejnenie internetovej ponuky) je jedným z porušení práv. Okrem tohto pôvodného porušenia práv sú ostatné porušenia v takom prípade spáchané v členských štátoch, kde sa nachádzajú spotrebiteľia, ktorým je dostupná táto internetová stránka.

72. Treba sa teda domnievať, že pokiaľ ide v prejednávanej veci o určenie rozhodného práva podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II, za okolností, keď vytýkané správanie pozostáva z ponuky na predaj zameranej na spotrebiteľov, ktorí sa nachádzajú v jednom členskom štáte (Nemecko), ako aj z uvádzania výrobkov na trh tohto členského štátu, a keď boli internetové ponuky na predaj a uvádzanie na trh spustené v inom členskom štáte (Taliansku), existujú minimálne dve porušenia práva, ku ktorým došlo v príslušnom poradí v Nemecku a v Taliansku.

73. Z tohto dôvodu sa v súlade s výkladom vyplývajúcim z rozsudku Nintendo musí úvaha – podľa ktorej na účely zabránenia tomu, aby súd rozhodujúci vo veci musel uplatniť viacero právnych poriadkov, je potrebné, aby len jedno z týchto porušení, a síce pôvodné porušenie, bolo považované za porušenie určujúce rozhodné právo pre daný spor – uplatniť aj pokiaľ ide o určenie práva rozhodného pre doplňujúce návrhy vo veci samej. Vzhľadom na bod 108 tohto rozsudku je v prejednávanej veci pôvodným porušením zverejnenie ponuky predaja hospodárskym subjektom na jeho internetovej stránke.

74. Článok 8 ods. 2 nariadenia Rím II sa má preto vykladať v tom zmysle, že pokiaľ ide o určenie práva rozhodného pre doplňujúce návrhy pripojené k žalobe pre porušenie práv opísanej v odpovedi na prvú prejudiciálnu otázku, pojem „krajina, na území ktorej došlo k porušeniu“ v zmysle tohto ustanovenia označuje krajinu, kde došlo k pôvodnému porušeniu, ktoré je dôvodom vytýkaného správania.

75. Táto úvaha nie je podľa mňa spochybnená tvrdeniami smerujúcimi k preukázaniu toho, že pokiaľ ide o žalovaného so sídlom v treťom štáte, výklad vyplývajúci z rozsudku Nintendo môže viesť k určeniu právneho poriadku tretieho štátu ako rozhodného práva pre každú otázku, ktorá nie je upravená nariadením č. 6/2002.

2. Prípád žalovaného so sídlom v treťom štáte

76. V diskusii, ku ktorej došlo v rámci konania pred Súdny dvorom, ako aj v rámci doktrinálnej diskusie bola pozornosť upriamená na dôsledky výkladu vyplývajúceho z rozsudku Nintendo, pokiaľ ide o prípad, v ktorom sa miesto pôvodného porušenia, ktoré je dôvodom vytýkaného správania, nachádza v treťom štáte. Zdá sa, že názor vyjadrený v rámci týchto diskusií, podľa ktorého sa výklad vychádzajúci z tohto rozsudku neuplatňuje v situáciách uvedených v článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, vychádza najmä zo snahy vyhnúť sa uplatneniu právneho poriadku tretieho štátu.

77. Vykladať článok 8 ods. 2 nariadenia Rím II v tom zmysle, že pokiaľ ide o určenie práva rozhodného pre doplňujúce návrhy podané pred súdom rozhodujúcim podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, bude to vždy *lex fori*, ktoré sa uplatní, teda odpovedať kladne na druhú otázku by však nevyriešilo v kontextoch odlišných od prejednávanej veci pretrvávajúci problém ponuky na predaj a reklamy na internete výrobkov, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva jednotného charakteru, zo strany hospodárskych subjektov so sídlom v tretích štátoch.

78. Tieto hospodárske subjekty usadené v tretích štátoch totiž v zásade môžu byť žalované na súdoch podľa bydliska žalobcu na území Únie, alebo subsidiárne, podľa miesta jeho organizačnej zložky na území Únie, alebo ako *ultima ratio* pred súdmi podľa sídla EUIPO.⁴⁴

79. V týchto situáciách by sa na jednej strane pôsobnosť súdu, na ktorý bola podaná žaloba pre porušenie práv, nezameriaval len na územie jedného členského štátu. Okrem toho, preberajúc znenie bodu 103 rozsudku Nintendo, by sa spor týkal viacerých porušení práv. Neexistoval by teda *a priori* žiaden dôvod neuplatniť výklad vyplývajúci z tohto rozsudku, ktorý by viedol k tomu, že pre doplňujúce návrhy pripojené k žalobe pre porušenie by bolo právo tretieho štátu určené ako rozhodné.

80. Na druhej strane aby bolo možné odvolávať sa na právny poriadok členského štátu v rozsahu, v akom sa týka doplňujúcich návrhov pripojených k žalobe pre porušenie práv, majiteľ práv by sa mal obrátiť na súdy podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002. Navyše na účely uplatnenia tohto právneho poriadku a žiadania ochrany na celom území Únie by sa tento majiteľ práv musel obrátiť na súdy vo všetkých členských štátoch. Z hľadiska systému tohto nariadenia a vzhľadom na územný dosah práv majiteľa dizajnu Spoločenstva, ktoré majú jednotný charakter a pôsobia v zásade na celom území Únie, sa tento výsledok zdá málo uspokojivý.

81. Je síce pravda, že nariadenie Rím II vo svojom článku 3 stanovuje, že právny poriadok uvedený v tomto nariadení sa uplatní bez ohľadu na to, či je alebo nie je právnym poriadkom členského štátu.

82. Uplatnenie právneho poriadku tretieho štátu na doplnenie nariadenia Únie, pokiaľ ide o právo duševného vlastníctva Únie s jednotným charakterom, však môže vzbudzovať pochybnosti.

83. Územná pôsobnosť práv majiteľa dizajnu Spoločenstva vyplývajúcich z nariadenia č. 6/2002 sa totiž v zásade vzťahuje na celé územie Únie, na ktorom dizajny požívajú jednotnú ochranu a vyvolávajú svoje účinky.⁴⁵ Nemožno teda porušiť právo duševného vlastníctva v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II v krajine, ktorá neuznáva toto právo. Tento výklad sa zakladá na úvahách, ktoré pripomínajú úvahy sformulované právnou náukou v súvislosti so zhodou medzi porušením práva duševného vlastníctva a porušením dizajnu.⁴⁶ Okrem toho harmonizácia vykonaná smernicou 2004/48, pokiaľ ide o opatrenia, konania a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie práv priemyselného vlastníctva, priznané najmä nariadením č. 6/2002, sa týka iba členských štátov.

84. Ak boli internetové reklamy o ponuke predaja alebo uvedenia na trh spustené v inom treťom štáte, tento štát preto nemôže predstavovať „krajinu, na území ktorej došlo k porušeniu“ práva v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II. Pokiaľ ide o určenie rozhodného práva podľa tohto ustanovenia, je potrebné vziať do úvahy iba právne poriadky členských štátov, v ktorých sa nachádzajú spotrebiteľia, na ktorých je zameraná internetová reklama, alebo kde sú predmetné výrobky uvádzané na trh. Na rozdiel od ostatných kolíznych noriem tohto nariadenia, tá z jeho

⁴⁴ Pozri bod 22 vyššie.

⁴⁵ Pozri rozsudok Nintendo, bod 59.

⁴⁶ Pozri bod 67 vyššie. Pozri tiež KUR, A., MAUNSBACH, U.: Choice of Law and Intellectual Property Rights. In: *Oslo Law Review*, zv. 6, č. 1, 2019, ktorý navrhuje, že pokiaľ k pôvodnému porušeniu v zmysle rozsudku Nintendo došlo v treťom štáte, ktorý nechráni dizajny Spoločenstva, zásada *lex loci protectionis*, ktorá je široko využívaná v medzinárodnom súkromnom práve, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, svedčí proti uplatneniu práva tohto tretieho štátu na doplňujúce návrhy pripojené k žalobe pre porušenie práv. DE MIGUEL ASENSIO, P.: c. d., bod 5.128, sa vyjadruje kategorickejšie a vyhlasuje, že vzhľadom na funkciu a kontext článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II sa zdá byť nepopierateľné, že podľa tohto ustanovenia je to právo členského štátu, ktoré sa musí uplatniť na každú otázku, ktorá nepatrí do pôsobnosti nariadenia č. 6/2002.

článku 8 ods. 2 teda označuje za rozhodné právo iba právo členských štátov. Táto kolízna norma však neexistuje v právnom vákuu a musí byť čítaná spolu s nariadeniami týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva Spoločenstva jednotného charakteru, ktorým je zaručená jednotná ochrana a ktoré vytvárajú účinky na celom území Únie.

85. Je síce pravda, že tento výklad môže viesť k tomu, že ako rozhodné právo bude môcť byť uplatňovaných viacero právnych poriadkov podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rím II. Aby nebolo nutné uplatniť viacero právnych poriadkov, treba sa prinajmenšom pokúsiť zistiť pôvodné alebo hlavné porušenie na území Únie.

86. Právna náuka, uznávajúc nedostatočnosť výkladu vyplývajúceho z rozsudku Nintendo, uvádza, že ak k pôvodnému porušeniu práv v zmysle tohto rozsudku došlo v treťom štáte, nemusí sa uplatniť právny poriadok tohto štátu, ale právo jedného z členských štátov, kde toto porušenie vyvoláva svoje účinky alebo právo členského štátu úzko spojeného s porušením práv duševného vlastníctva.⁴⁷

87. Bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce doplňujúce úvahy trvám na stanovisku, ktoré som uviedol v bode 74 vyššie.

VI. Návrh

88. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky, ktoré položil Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko), takto:

1. Článok 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II) a článok 88 ods. 2 a článok 89 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva sa majú vykladať v tom zmysle, že pokiaľ je na súd členského štátu podaná žaloba pre porušenie práv podľa článku 82 ods. 5 tohto druhého nariadenia majiteľom práv so sídlom v tomto členskom štáte proti autorovi porušenia so sídlom v inom členskom štáte, ktorá sa týka ponuky na predaj a uvedenia dotknutých výrobkov na trh prvého členského štátu, ide o situáciu, v ktorej dochádza k stretu rôznych právnych poriadkov v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia č. 864/2007 a z tohto dôvodu článok 8 ods. 2 tohto nariadenia určuje rozhodné právo pre doplňujúce návrhy vzťahujúce sa na územie tohto členského štátu.
2. Článok 8 ods. 2 nariadenia č. 864/2007 sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ ide o určenie rozhodného práva pre doplňujúce návrhy pripojené k žalobe pre porušenie práv, pojem „krajina, na území ktorej došlo k porušeniu“ v zmysle tohto ustanovenia označuje krajinu, v ktorej došlo k pôvodnému porušeniu, ktoré je dôvodom vytýkaného správania.

⁴⁷ Pozri DE MIGUEL ASENSIO, P.: c. d., bod 5.128. Pozri tiež v tomto zmysle KUR, A.: c. d., s. 591. Táto autorka však zdá sa úplne nevylučuje uplatnenie viacerých právnych poriadkov.