



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora)

z 13. októbra 2022\*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Smernica 2004/48/ES – Vymožitelnosť práv duševného vlastníctva – Článok 10 – Nápravné opatrenia – Zničené tovaru – Pojem ‚porušenie práva duševného vlastníctva‘ – Tovar označený ochrannou známkou Európskej únie“

Vo veci C-355/21,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Sąd Najwyższy (Najvyšší súd, Poľsko) z 29. decembra 2020 a doručený Súdnemu dvoru 7. júna 2021, ktorý súvisí s konaním:

**Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k.**

proti

**Procter & Gamble International Operations SA,**

za účasti:

**Rzecznik Praw Obywatelskich,**

SÚDNY DVOR (deviata komora),

v zložení: predseda deviatej komory J.-C. Bonichot, sudcovia S. Rodin a O. Spineanu-Matei (spravodajkyňa),

generálny advokát: G. Pitruzzella,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k., v zastúpení: T. Snażyk, radca prawny,
- Procter & Gamble International Operations SA, v zastúpení: D. Piróg a A. Rytel, advokaci,

\* Jazyk konania: poľština.

- Rzecznik Praw Obywatelskich, v zastúpení: M. Taborowski,
- poľská vláda, v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca,
- Európska komisia, v zastúpení: K. Herrmann, S. L. Kaléda, P.-J. Loewenthal a J. Samnadda, splnomocnení zástupcovia,

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

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 10 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 spoločnosťami Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. a Procter & Gamble International Operations SA (ďalej len „Procter & Gamble“) vo veci žaloby smerujúcej k zničeniu tovaru z dôvodu údajného porušenia práv vyplývajúcich z ochrannej známky Európskej únie.

### **Právny rámec**

#### *Medzinárodné právo*

- 3 Článok 46 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva uvedenej v prílohe 1 C k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretej v Marrákeši a schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 1994, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80) (ďalej len „Dohoda TRIPS“), s názvom „Iné nápravné opatrenia“ stanovuje:

„V záujme vytvorenia účinného odstrašujúceho prostriedku proti porušovaniu budú mať súdne orgány právomoc nariadiť, aby výrobky, ktoré uznali za porušujúce, boli bez akejkoľvek náhrady odstránené z obchodnej siete takým spôsobom, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu nositeľa práva, alebo pokiaľ by to nebolo v rozpore s existujúcimi ústavnými predpismi, boli zničené. Súdne orgány budú mať taktiež právomoc nariadiť, aby materiály a nástroje, ktoré sa používali prevažne na výrobu porušujúcich výrobkov, boli bez akejkoľvek náhrady odstránené z obchodnej siete takým spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko ďalšieho porušovania. Pri posudzovaní takýchto žiadostí sa zohľadní primeranosť medzi závažnosťou porušenia a nariadenými nápravnými opatreniami, ako aj záujmy tretích strán. Pokiaľ ide o výrobky s falšovanou ochrannou známkou, nebude odstránenie nezákonne pripevnenej ochrannej známky postačovať v iných ako vo výnimočných prípadoch na uvoľnenie výrobkov do obchodnej siete.“

## Právo Únie

### Smernica 2004/48

4 Odôvodnenia 3 až 5, 7, 9, 10 a 17 smernice 2004/48 stanovujú:

- „(3) Bez účinných prostriedkov vymožitelnosti práv duševného vlastníctva je však inovácia a tvorivosť brzdená a investície sa znižujú. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa v Spoločenstve účinne uplatňovali samostatné právne predpisy o duševnom vlastníctve, ktoré sú v súčasnosti prevažne súčasťou *acquis communautaire*. V tejto súvislosti majú prostriedky vymožitelnosti práv duševného vlastníctva prvoradú dôležitosť pre úspech vnútorného trhu.
- (4) Na medzinárodnej úrovni sú všetky členské štáty, ako aj samotné Spoločenstvo, pokiaľ ide o záležitosti patriace do jeho pôsobnosti, viazané [dohodou TRIPS].
- (5) Dohoda TRIPS obsahuje predovšetkým ustanovenia o prostriedkoch na dodržiavanie práv duševného vlastníctva, ktoré sú bežnými normami uplatniteľnými na medzinárodnej úrovni a ktoré sa vykonávajú vo všetkých členských štátoch. Touto smernicou nie sú dotknuté medzinárodné záväzky členských štátov vrátane záväzkov prijatých na základe dohody TRIPS.
- ...
- (7) Z konzultácií, ktoré o tejto otázke uskutočnila [Európska] komisia, vyplýva, že v členských štátoch sú napriek dohode TRIPS stále veľké rozdiely, čo sa týka prostriedkov vymožitelnosti práv duševného vlastníctva. Napríklad postupy uplatňovania predbežných opatrení, ktoré sa využívajú najmä na zabezpečenie dôkazov, výpočet škôd alebo spôsoby uplatňovania súdnych konaní na ukončenie porušovania práv duševného vlastníctva sa medzi jednotlivými členskými štátmi veľmi odlišujú. V niektorých členských štátoch nie sú žiadne opatrenia, konania a prostriedky právnej nápravy, ako napríklad právo na informácie a stiahnutie tovaru neoprávnene umiestneného na trhu na náklady toho, kto porušuje práva.
- ...
- (9) ... Účinné uplatňovanie právnych predpisov by mala zabezpečiť konkrétna akcia na úrovni Spoločenstva. Aproximácia legislatívy členských štátov v tejto oblasti je preto nevyhnutným predpokladom riadneho fungovania vnútorného trhu.
- (10) Cieľom tejto smernice je priblížiť právne poriadky tak, aby zabezpečovali vysokú, rovnocennú a jednotnú úroveň ochrany na vnútornom trhu.
- ...
- (17) Opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené v tejto smernici by sa mali stanoviť v každom prípade takým spôsobom, aby patrične zohľadňovali špecifické charakteristiky daného prípadu vrátane konkrétnych znakov každého práva duševného vlastníctva a ak je to potrebné, úmyselnú alebo neúmyselnú povahu porušenia.“

- 5 Článok 2 tejto smernice, nazvaný „Rozsah pôsobnosti“, vo svojom odseku 1 stanovuje:
- „Bez toho, aby boli dotknuté prípadné prostriedky, ktoré sú ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú priaznivejšie pre vlastníkov práv, opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené touto smernicou sa uplatňujú v súlade s článkom 3 na každé porušenie práv duševného vlastníctva stanovených právom Spoločenstva a/alebo vnútroštátnym právom príslušného členského štátu.“
- 6 Článok 3 uvedenej smernice, nazvaný „Všeobecná povinnosť“, vo svojom odseku 2 uvádza:
- „Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu[,] a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.“
- 7 Článok 10 tej istej smernice, nazvaný „Nápravné opatrenia“, stanovuje:
- „1. Bez toho, aby bola dotknutá náhrada ujmy vlastníkovi práv z dôvodov porušenia a bez náhrady akéhokoľvek druhu, členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány mohli na návrh navrhovateľa nariadiť prijatie potrebných opatrení v súvislosti s tovarom, o ktorom zistili, že porušuje právo duševného vlastníctva, a vo vhodných prípadoch aj v súvislosti s materiálmi a nástrojmi použitými pri tvorbe alebo výrobe tohto tovaru. Také opatrenia zahŕňujú:
- a) stiahnutie z obchodných kanálov;
  - b) definitívne odstránenie z obchodných kanálov;  
alebo
  - c) zničenie.
2. Súdne orgány nariaďa, aby boli tieto opatrenia vykonané na náklady porušovateľa, pokiaľ osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
3. Pri posudzovaní návrhu na vydanie nápravného opatrenia sa zohľadňuje potreba proporcionality medzi porušením práv a nariadenými nápravnými opatreniami a berú sa do úvahy aj záujmy tretích osôb.“

#### *Nariadenie (ES) č. 207/2009*

- 8 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21) (ďalej len „nariadenie č. 207/2009“), bolo s účinnosťou od 1. októbra 2017 zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1). Vzhľadom na čas skutkových okolností sporu vo veci samej sa však na tento spor naďalej uplatňuje nariadenie č. 207/2009.
- 9 Článok 9 nariadenia č. 207/2009 s názvom „Práva z ochrannej známky EÚ“ stanovoval:
- „1. Zápisom ochrannej známky EÚ nadobúda majiteľ výlučné práva k nej.

2. Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak:

a) označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná;

...

3. Podľa odseku 2 možno zakázať najmä:

a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

b) ponúkať takto označené tovary, uvádzať ich na trh alebo ich na tieto účely skladovať, alebo ponúkať či poskytovať takto označené služby;

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

...

4. Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ tiež právo zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku do Únie bez toho, aby tam bol prepustený do voľného obehu, ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto ochrannej známky.

Právo majiteľa ochrannej známky EÚ podľa prvého pododseku zanikne, ak počas konania o určenie, či došlo k porušeniu práv z ochrannej známky EÚ, ktoré sa začalo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 [z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 2013, s. 15)], deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ ochrannej známky EÚ nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.“

10 Článok 102 tohto nariadenia, nazvaný „Sankcie“, stanovoval:

„1. Ak súd pre ochranné známky EÚ zistí, že odporca porušil alebo hrozil, že poruší ochrannú známku EÚ, vydá, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody tak neurobiť, príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v porušovaní alebo hrozbe porušovania ochrannej známky EÚ. V súlade so svojím vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.

2. Súd pre ochranné známky EÚ môže uplatniť aj opatrenia alebo príkazy, ktoré sú dostupné podľa príslušného práva a ktoré považuje za primerané za daných okolností prípadu.“

## **Poľské právo**

- 11 Článok 286 ustawa – Prawo własności przemysłowej (zákon o priemyselnom vlastníctve) z 30. júna 2000 (Dz. U. z roku 2020, položka 286) v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej (ďalej len „zákon o priemyselnom vlastníctve“) stanovuje:

„Sąd [(súd)] môže pri rozhodovaní o porušení práva na návrh oprávneného rozhodnúť o protiprávne vyrobených alebo označených výrobkoch, ako aj prostriedkoch a materiáloch, ktoré boli použité na ich výrobu a označenie. Môže najmä rozhodnúť o ich stiahnutí z obehu, o priznaní oprávnenému požadovanej peňažnej sumy alebo o zničení. Pri svojom rozhodovaní sąd [(súd)] zohľadňuje závažnosť porušenia a záujmy tretích osôb.“

## **Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka**

- 12 Procter & Gamble je výrobcom voňavkárskeho výrobkov. Na základe licenčnej zmluvy udelennej spoločnosťou HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (ďalej len „HUGO BOSS TMM“) bola jediným subjektom oprávneným na používanie slovnéj ochrannéj známky Európskej únie HUGO BOSS (ďalej len „ochranná známka HUGO BOSS“), ako aj na podávanie a podporovanie vo svojom vlastnom mene návrhov a žalôb v konaniach o porušení práv k tejto ochrannéj známke. Táto ochranná známka bola zapísaná pre tieto výrobky patriace do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známk z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení:

„Rozprašovače parfumov, parfumy, telové dezodoranty, mydlá; výrobky pre starostlivosť o telo a krásu.“

- 13 Na to, aby zákazníci mohli testovať výrobky označené ochrannou známkou HUGO BOSS, poskytla HUGO BOSS TMM bezplatne predávajúcim a autorizovaným distribútorom vzorky výrobkov alebo „testery“, ktoré slúžia výlučne na účely prezentácie a reklamy kozmetických prípravkov vo flakónoch, ktoré sú totožné s flakónmi používanými na ich predaj pod ochrannou známkou HUGO BOSS. Ich vonkajší obal má jednotnú svetlú farbu s viditeľnou informáciou, že tieto vzorky nie sú určené na predaj, napríklad pomocou jedného z týchto údajov: „not for sale“ (nepredajný), „demonstration“ (predvážací výrobok) alebo „tester“ (tester). Uvedené vzorky sa neuvádzajú na trh Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) ani spoločnosťou HUGO BOSS TMM, ani s jej súhlasom.
- 14 Perfumesco.pl vykonáva od januára 2012 obchodné činnosti v oblasti veľkoobchodného predaja voňavkárskeho výrobkov prostredníctvom internetového obchodu. Pravidelne zasiela cenníky internetovým predajcom kozmetických výrobkov, pričom im ponúka na predaj okrem iného vzorky voňavkárskeho výrobkov, na ktorých je umiestnená ochranná známka HUGO BOSS a označenie „Tester“, pričom upozorňuje na to, že tieto vzorky sa vôňou neodlišujú od bežného výrobku. Vnútroštátny súd spresňuje, že Perfumesco.pl neodstraňuje ani nezakrýva čiarové kódy, ktoré sú na vonkajších obaloch výrobkov opatrených touto ochrannou známkou, a veriac svojim zmluvným partnerom, čo sa týka riadneho pôvodu výrobkov, ktoré nakupuje, neoveruje ich pôvod a nekontroluje, či boli tieto kódy odstránené.
- 15 Dňa 28. júla 2016 súdny vykonávateľ v rámci výkonu uznesenia o nariadení zabezpečovacieho opatrenia pristúpil v Poľsku k zabaveniu parfumov, toaletných a parfumovaných vôd, ktorých obaly boli označené ochrannou známkou HUGO BOSS, teda testerov, ktoré nie sú určené na

predaj, tovarov označených kódmi, ktoré podľa vyhlásenia spoločnosti Procter & Gamble boli určené výrobcom na uvedenie na trh mimo územia EHP, a tovarov, ktorých čiarové kódy boli z obalu odstránené alebo zakryté.

- 16 Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajový súd Varšava, Poľsko), na ktorý sa obrátila Procter & Gamble, rozsudkom z 26. júna 2017 uložil spoločnosti Perfumesco.pl okrem iného povinnosť zničiť parfumsy, toaletné a parfumované vody, ktorých balenie bolo označené ochrannou známkou HUGO BOSS, najmä testery, ktoré neboli uvedené na trh EHP spoločnosťou HUGO BOSS TMM alebo s jej súhlasom.
- 17 Rozsudkom z 20. septembra 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie (Odvolací súd Varšava, Poľsko) zamietol odvolanie, ktoré podala Perfumesco.pl. Tento súd najmä uviedol, že v súlade s článkom 102 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 môže súd pre ochranné známky Európskej únie uplatniť opatrenia, ktoré sú dostupné podľa príslušného práva a ktoré považuje za primerané za daných okolností prípadu, a že toto ustanovenie umožňuje uplatnenie článku 286 zákona o priemyselnom vlastníctve. Domnieval sa, že Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajový súd Varšava) riadne uplatnil tento posledný uvedený článok.
- 18 Predovšetkým sa domnieval, že podľa znenia článku 286 zákona o priemyselnom vlastníctve sa daný článok uplatní len vtedy, ak boli výrobky protiprávne vyrobené alebo označené, pričom v spore, ktorý prejednáva, to tak nie je. Procter & Gamble totiž nespochybnila, že zaistenými parfumsami boli originálne výrobky, ale tvrdila, že HUGO BOSS TMM nesúhlasila s ich uvedením na trh v EHP a že Perfumesco.pl nepreukázala existenciu takéhoto súhlasu.
- 19 Ďalej sa domnieval, že tento článok 286 treba vykladať v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice 2004/48, ktorý dané ustanovenie smernice preberá do poľského právneho poriadku, a treba uznať, že akýkoľvek tovar porušujúci právo priemyselného vlastníctva bol vyrobený protiprávne v zmysle uvedeného článku 286.
- 20 Napokon uviedol, že zaistené parfumsy mali maskujúce samolepky, ktoré znemožňovali identifikáciu geografickej oblasti, pre ktorú boli určené, a že maskovacie kódy boli nalepené v mieste odstránených bezpečnostných kódov. Spresnil, že aj keď neexistujú dôkazy o odstránení posledných uvedených kódov spoločnosťou Perfumesco.pl., musela táto spoločnosť ako odborník na parfumsy vedieť, že výrobky sú uvádzané na trh napriek ich pochybnému pôvodu. Uviedol tiež, že Perfumesco.pl uvádzala do obehu testery, u ktorých si musela byť plne vedomá chýbajúceho súhlasu spoločnosti HUGO BOSS TMM s ich uvedením na trh v EHP.
- 21 Perfumesco.pl. podala kasačný opravný prostriedok na vnútroštátny súd, Sąd Najwyższy (Najvyšší súd, Poľsko), pričom sa odvolávala najmä na porušenie článku 286 zákona o priemyselnom vlastníctve. V tejto súvislosti tvrdí, že Procter & Gamble namieta, že majiteľ ochrannej známky HUGO BOSS nesúhlasil s uvedením zaisteného tovaru na trh na území EHP, pričom nepopiera, že ide o originálne výrobky.
- 22 Tento súd uvádza, že na jednej strane súdy rozhodujúce vo veci samej upozornili na znenie článku 10 ods. 1 smernice 2004/48 a uplatnili výklad článku 286 zákona o priemyselnom vlastníctve v súlade s právom Únie. Konštatuje, že podľa týchto súdov sa tento článok 10 ods. 1 smernice 2004/48 týka tovaru, o ktorom sa zistilo, že porušuje právo duševného vlastníctva, a preto možno nariadiť zničenie tovaru, a to aj vtedy, keď tento tovar nebol podľa znenia vnútroštátnej právnej úpravy protiprávne „vyrobený alebo označený“.

- 23 Vnútroštátny súd uvádza, že na jednej strane viaceré argumenty, prevzaté aj do doktríny, hovoria v prospech doslovného výkladu článku 286 zákona o priemyselnom vlastníctve, najmä skutočnosť, že zmena tohto článku, ku ktorej došlo v roku 2007, bola dôsledkom prebratia smernice 2004/48. Na druhej strane vzhľadom na povinnosť vykladať vnútroštátne právo v súlade s právom Únie, musí byť výklad uvedeného článku 286 založený na výklade článku 10 ods. 1 tejto smernice.
- 24 Za týchto podmienok Sąd Najwyższy (Najvyšší súd) prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Má sa článok 10 smernice [2004/48] vykladať v tom zmysle, že bráni takému výkladu vnútroštátneho ustanovenia, podľa ktorého sa ochranné opatrenie spočívajúce v zničení tovaru týka iba tovaru, ktorý bol protiprávne vyrobený alebo protiprávne označený, a nemožno ho uplatniť na tovar protiprávne uvedený na trh na území [EHP], u ktorého nemožno konštatovať, že bol protiprávne vyrobený alebo protiprávne označený?“

### **O prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania**

- 25 Rzecznik Praw Obywatelskich (ombudsman, Poľsko) a Komisia vo svojich pripomienkach predkladajú otázku, či vnútroštátny súd, t. j. Sąd Najwyższy (Najvyšší súd), zasadajúci v zložení troch sudcov občianskoprávneho senátu je vzhľadom na postup vymenovania sudcov, ktorí tvoria tento senát, „súdnym orgánom“ v zmysle článku 267 ZFEÚ.
- 26 Na jednej strane ombudsman zastáva názor, že návrh na začatie prejudiciálneho konania je neprípustný z dôvodu, že pochádza od orgánu, ktorý nie je zriadený zákonom a ktorý nie je ani nezávislý, ani nestranný.
- 27 Na druhej strane Komisia bez toho, aby jasne tvrdila, že návrh na začatie prejudiciálneho konania je neprípustný, poukazuje na to, že akt vymenovania do Sąd Najwyższy (Najvyšší súd) každého z troch sudcov rozhodujúcich v senáte vnútroštátneho súdu, ktorý prekladá návrh na začatie prejudiciálneho konania, prijal prezident Poľskej republiky na základe konania vedeného za rovnakých okolností, ako sú okolnosti, ktoré viedli okrem iného k vymenovaniu sudcu, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 29. marca 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235).
- 28 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry Súdny dvor pri posúdení toho, či má predmetný vnútroštátny orgán povahu „súdného orgánu“ v zmysle článku 267 ZFEÚ, čo je otázka, ktorá spadá výlučne do práva Únie, a teda pri posúdení, či je návrh na začatie prejudiciálneho konania prípustný, berie do úvahy všetky skutočnosti, akými sú zákonný základ tohto orgánu, jeho trvalosť, záväzný charakter jeho právnych aktov, kontradiktórna povaha konania, ako aj jeho nezávislosť (pozri v tomto zmysle rozsudky z 9. júla 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, bod 43, a z 29. marca 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, bod 66).
- 29 Nezávislosť sudcov členských štátov má zásadný význam pre právny poriadok Únie z rôznych dôvodov. Táto nezávislosť je konkrétne kľúčová na zabezpečenie správneho fungovania systému súdnej spolupráce, ktorá je stelesnená v mechanizme prejudiciálneho konania zakotvenom v článku 267 ZFEÚ tým, že uvedený mechanizmus môže aktivovať iba orgán, ktorý je poverený



uplatňovaním práva Únie a ktorý predovšetkým spĺňa toto kritérium nezávislosti (pozri v tomto zmysle rozsudok z 9. júla 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, bod 45 a citovanú judikatúru).

- 30 Podľa práva Únie záruky nezávislosti a nestrannosti vyžadujú existenciu pravidiel, najmä pokiaľ ide o zloženie orgánu, vymenovanie, funkčné obdobia, ako aj dôvody zdržania sa hlasovania, vylúčenia pre zaujatosť a odvolania jeho členov, ktoré umožňujú odstrániť akékoľvek oprávnené pochybnosti účastníkov konania, pokiaľ ide o neovplyviteľnosť uvedeného orgánu z vonkajšieho hľadiska a jeho neutralitu vo vzťahu k protichodným záujmom (rozsudky z 9. júla 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, bod 52, ako aj zo 16. novembra 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim a i., C-748/19 až C-754/19, EU:C:2021:931, body 67 a 71).
- 31 V prejednávanej veci je nepochybné, že Sąd Najwyższy (Najvyšší súd) ako taký patrí medzi poľské všeobecné súdy.
- 32 Pokiaľ pritom návrh na začatie prejudiciálneho konania podal vnútroštátny súd, treba vychádzať z domnienky, že tento súd spĺňa požiadavky pripomenuté v bode 28 tohto rozsudku, a to bez ohľadu na jeho konkrétne zloženie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. marca 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, bod 69).
- 33 Táto domnienka sa však uplatňuje výlučne na účely posúdenia prípustnosti návrhov na začatie prejudiciálneho konania podaných podľa článku 267 ZFEÚ. Nemožno z toho vyvodiť, že podmienky vymenovania sudcov, z ktorých sa skladá vnútroštátny súd, nevyhnutne umožňujú splniť záruky prístupu k nezávislému a nestrannému súdu vopred zriadenému zákonom v zmysle článku 19 ods. 1 druhého pododseku ZEÚ a článku 47 Charty základných práv Európskej únie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. marca 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, bod 74).
- 34 Okrem toho uvedenú domnienku možno vyvrátiť, pokiaľ by právoplatné súdne rozhodnutie vydané vnútroštátnym alebo medzinárodným súdom, viedlo ku konštatovaniu, že sudca alebo sudcovia, ktorí tvoria vnútroštátny súd, nemajú postavenie nezávislého a nestranného súdu vopred zriadeného zákonom v zmysle článku 19 ods. 1 druhého pododseku ZEÚ v spojení s článkom 47 druhým odsekom Charty základných práv. To isté by platilo, ak by okrem osobnej situácie sudcu alebo sudcov, ktorí formálne podali návrh podľa článku 267 ZFEÚ, existovali iné skutočnosti, ktoré by mali mať vplyv na fungovanie vnútroštátneho súdu, ku ktorému títo sudcovia patria, a tým by prispeli k narušeniu nezávislosti a nestrannosti uvedeného súdu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. marca 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, body 72 a 75).
- 35 V prejednávanej veci nebol predložený žiadny konkrétny a presný dôkaz, ktorý by za podmienok uvedených v predchádzajúcom bode tohto rozsudku umožnil vyvrátiť domnienku, podľa ktorej tento návrh na začatie prejudiciálneho konania pochádza od subjektu, ktorý spĺňa požiadavky pripomenuté v bode 28 tohto rozsudku.
- 36 Návrh na začatie prejudiciálneho konania je preto prípustný.

## O prejudiciálnej otázke

- 37 Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 10 ods. 1 smernice 2004/48 vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu vnútroštátneho ustanovenia, podľa ktorého ochranné opatrenie spočívajúce v zničení tovaru nemožno uplatniť na tovar, ktorý bol vyrobený a na ktorom bola umiestnená ochranná známka Európskej únie so súhlasom jej majiteľa, ale ktorý bol uvedený na trh v EHP bez jeho súhlasu.
- 38 Pojem „poruš[enie] práv[a] duševného vlastníctva“ v zmysle tohto článku 10 ods. 1 treba teda vyložiť.
- 39 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry, pokiaľ ide o výklad ustanovenia práva Únie, treba zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj kontext, do ktorého spadá, a ciele sledované aktom, ktorého je súčasťou. Aj z histórie vzniku ustanovenia práva Únie môžu vyplynúť relevantné prvky pre jeho výklad (rozsudok z 10. júna 2021, KRONE – Verlag, C-65/20, EU:C:2021:471, bod 25 a citovaná judikatúra).
- 40 Podľa znenia článku 10 ods. 1 smernice 2004/48 majú členské štáty povinnosť zabezpečiť, „aby príslušné súdne orgány mohli na návrh navrhovateľa nariadiť prijatie potrebných opatrení v súvislosti s tovarom, o ktorom zistili, že porušuje právo duševného vlastníctva“. Medzi tieto opatrenia patrí opatrenie stanovené v tomto článku 10 ods. 1 písm. c), t. j. zničenie tovaru.
- 41 Zo znenia článku 10 ods. 1 smernice 2004/48 teda vyplýva, že toto ustanovenie neobmedzuje uplatnenie nápravných opatrení, ktoré stanovuje na určité druhy porušení práva duševného vlastníctva. Okrem toho v súlade s článkom 10 ods. 3 tejto smernice v spojení s jej odôvodnením 17 musia príslušné súdne orgány pri posudzovaní návrhu na vydanie nápravného opatrenia zohľadniť potrebu proporcionality medzi porušením práv a nariadenými nápravnými opatreniami, ako aj brať do úvahy záujmy tretích osôb. Týmto orgánom teda prináleží rozhodnúť o opatrení, ktoré sa má prijať v každom jednotlivom prípade.
- 42 Tento výklad článku 10 smernice 2004/48 je podporený tak kontextom, do ktorého spadá tento článok, ako aj cieľmi tejto smernice.
- 43 Na jednej strane, pokiaľ ide o kontext, do ktorého spadá článok 10 smernice 2004/48, z odôvodnení 4 a 5 tejto smernice vyplýva, že všetky členské štáty, ako aj samotná Únia, pokiaľ ide o záležitosti patriace do jej právomoci, sú na medzinárodnej úrovni viazané dohodou TRIPS, ktorá obsahuje najmä ustanovenia o prostriedkoch na dodržiavanie práv duševného vlastníctva, ktoré sú spoločnými normami uplatniteľnými na medzinárodnej úrovni, ktoré sa vykonávajú vo všetkých členských štátoch.
- 44 Tento článok 10 preberá do právneho poriadku Únie článok 46 dohody TRIPS, podľa ktorého budú mať súdne orgány právomoc „nariadiť, aby výrobky, ktoré uznali za porušujúce, boli bez akejkoľvek náhrady odstránené z obchodnej siete...“. Tento článok 46 teda neobmedzuje svoju pôsobnosť na konkrétnu kategóriu porušení práv duševného vlastníctva. Naopak z dôvodu svojej veľmi všeobecnej formulácie sa týka všetkých výrobkov, pri ktorých sa zistilo, že akýmkoľvek spôsobom porušujú právo duševného vlastníctva. Okolnosť, že uvedený článok 46 posledná veta stanovuje osobitné povinnosti týkajúce sa „výrobkov s falšovanou ochrannou známkou“, potvrdzuje túto analýzu.

- 45 Na druhej strane, pokiaľ ide o cieľ sledovaný smernicou 2004/48, Súdny dvor rozhodol, že jej cieľ spočíva v tom, aby členské štáty zabezpečili účinnú ochranu duševného vlastníctva (pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. júla 2011, L'Oréal a i., C-324/09, EU:C:2011:474, bod 131, ako aj z 18. decembra 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, bod 39), a ako vyplýva z odôvodnenia 3 tejto smernice, jej cieľom je účinné uplatňovanie hmotného práva duševného vlastníctva v Únii.
- 46 Súdny dvor v tejto súvislosti rozhodol, že ustanovenia uvedenej smernice nemajú za cieľ upraviť všetky aspekty spojené s právami duševného vlastníctva, ale len tie z nich, ktoré sa na jednej strane týkajú dodržiavania týchto práv, a na druhej strane ich porušenia, pričom stanovujú existenciu účinných právnych prostriedkov určených na predchádzanie, ukončenie alebo nápravu akéhokoľvek porušenia existujúceho práva duševného vlastníctva (rozsudok z 10. apríla 2014, ACI Adam a i., C-435/12, EU:C:2014:254, bod 61).
- 47 Článok 3 ods. 2 tejto smernice okrem iného stanovuje, že opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy upravené členskými štátmi musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Hoci odôvodnenie 10 tejto smernice v tomto kontexte ako cieľ uvádza zabezpečenie vysokej, rovnocennej a „jednotnej“ úrovne ochrany duševného vlastníctva na vnútornom trhu, nič to nemení na tom, že uvedená smernica sa uplatní, ako vyplýva z jej článku 2 ods. 1, bez toho, aby boli dotknuté prípadné prostriedky ustanovené najmä vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú alebo môžu byť priaznivejšie pre vlastníkov práv. V tejto súvislosti z odôvodnenia 7 tej istej smernice jednoznačne vyplýva, že použitý pojem „prostriedok“ má všeobecnú povahu a zahŕňa opatrenia, ktoré umožňujú ukončenie porušovania práv duševného vlastníctva (pozri analogicky rozsudok z 25. januára 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, bod 22).
- 48 V dôsledku toho a ako už Súdny dvor rozhodol, smernica 2004/48 zakotvuje minimálne štandardy týkajúce sa dodržiavania práv duševného vlastníctva a nebráni členským štátom, aby prijali opatrenia poskytujúce širšiu ochranu (pozri rozsudok z 9. júna 2016, Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, body 36 a 40). Naopak nemôžu stanoviť opatrenia poskytujúce menšiu ochranu a tým obmedziť najmä uplatňovanie opatrení stanovených touto smernicou na určité druhy porušení práv duševného vlastníctva. Zo znenia článku 2 ods. 1 uvedenej smernice totiž vyplýva, že sa vzťahuje na „každé porušenie práv duševného vlastníctva stanovených právom Spoločenstva a/alebo vnútroštátnym právom príslušného členského štátu“.
- 49 Z vyššie uvedeného vyplýva, že článok 10 smernice 2004/48 sa týka všetkého tovaru, o ktorom sa zistilo, že akýmkoľvek spôsobom porušuje práva duševného vlastníctva bez toho, aby sa v prípade niektorých z týchto porušení *a priori* vylúčilo uplatnenie nápravného opatrenia v podobe zničenia uvedeného v tomto článku 10 ods. 1 písm. c).
- 50 Okrem toho, ako vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, právo duševného vlastníctva dotknuté vo veci samej sa týka práv priznaných ochrannou známkou Európskej únie.
- 51 Aj keď smernica 2004/48 neobsahuje definíciu práv duševného vlastníctva spadajúcich do jej pôsobnosti, stanovisko Komisie k článku 2 smernice 2004/48 (Ú. v. EÚ L 94, 2005, s. 37) spresňuje, že podľa tejto inštitúcie práva z ochrannej známky patria k takýmto právam. Z rozsudku z 12. júla 2011, L'Oréal a i. (C-324/09, EU:C:2011:474) taktiež vyplýva, že ochranná známka Európskej únie spadá pod pojem „duševné vlastníctvo“ v zmysle smernice 2004/48.

- 52 Práva z ochrannej známky Európskej únie priznané jej majiteľovi sú uvedené v článku 9 nariadenia č. 207/2009.
- 53 Predovšetkým podľa článku 9 ods. 3 písm. a) nariadenia č. 207/2009 tento majiteľ môže zakázať umiestnenie tejto ochrannej známky na tovary alebo na ich obal a článok 9 ods. 3 písm. b) a c) tohto nariadenia mu v podstate umožňuje zakázať uvádzanie tovarov pod uvedenou ochrannou známkou na trh.
- 54 V dôsledku toho – keďže z dôvodov uvedených v bode 41 tohto rozsudku príslušným vnútroštátnym súdnym orgánom prislúcha určiť v každom jednotlivom prípade, ktoré opatrenie spomedzi tých, ktoré sú uvedené v článku 10 ods. 1 smernice 2004/48, možno uložiť z dôvodu porušenia práva duševného vlastníctva – nemožno uznať, že nápravné opatrenie spočívajúce v zničení tovaru uvedené v tomto článku 10 ods. 1 písm. c) je uplatniteľné iba v prípade porušenia práva priznaného článkom 9 ods. 3 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a že jeho uplatnenie je vylúčené v prípade porušenia práv priznaných článkom 9 ods. 3 písm. b) alebo c) tohto nariadenia.
- 55 Vzhľadom na všetky tieto úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 10 ods. 1 smernice 2004/48 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému výkladu vnútroštátneho ustanovenia, podľa ktorého ochranné opatrenie spočívajúce v zničení tovaru nemožno uplatniť na tovar, ktorý bol vyrobený a na ktorom bola umiestnená ochranná známka Európskej únie so súhlasom jej majiteľa, ale ktorý bol uvedený na trh EHP bez jeho súhlasu.

## **O trovách**

- 56 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym 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 10 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:**

**bráni takému výkladu vnútroštátneho ustanovenia, podľa ktorého ochranné opatrenie spočívajúce v zničení tovaru nemožno uplatniť na tovar, ktorý bol vyrobený a na ktorom bola umiestnená ochranná známka Európskej únie so súhlasom jej majiteľa, ale ktorý bol uvedený na trh Európskeho hospodárskeho priestoru bez jeho súhlasu.**

Podpisy