



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 3. marca 2022 \*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Dizajny Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Článok 82 ods. 5 – Žaloba podaná na súdoch členského štátu, na ktorého území došlo ku skutkom porušenia alebo hrozilo, že k nim dôjde – Vedľajšie návrhy k žalobe pre porušenie – Uplatniteľné právo – Článok 88 ods. 2 – Článok 89 ods. 1 písm. d) – Nariadenie (ES) č. 864/2007 – Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (Rím II) – Článok 8 ods. 2 – Krajina, na území ktorej došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva“

Vo veci C-421/20,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko) z 31. augusta 2020 a doručený Súdnemu dvoru 8. septembra 2020, ktorý súvisí s konaním:

**Acacia Srl**

proti

**Bayerische Motoren Werke AG,**

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory E. Regan, predseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu piatej komory, predseda štvrtej komory C. Lycourgos (spravodajca), sudcovia I. Jarukaitis a M. Ilešič,

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomník: M. Krausenböck, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 8. júla 2021,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Bayerische Motoren Werke AG, v zastúpení: R. Hackbarth a F. Schmidt-Sauerhöfer, Rechtsanwälte,
- Európska komisia, v zastúpení: pôvodne T. Scharf, É. Gippini Fournier a M. Wilderspin, neskôr T. Scharf, É. Gippini Fournier a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia,

\* Jazyk konania: nemčina.

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 28. októbra 2021,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142), ako aj článku 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II) (Ú. v. EÚ L 199, 2007, s. 40).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Acacia Srl a Bayerische Motoren Werke AG (ďalej len „BMW“) vo veci údajného porušenia dizajnu Spoločenstva, ktorého majiteľom je BMW.

### **Právny rámec**

#### ***Nariadenie č. 6/2002***

- 3 Článok 19 nariadenia č. 6/2002, nazvaný „Práva vyplývajúce z dizajnu spoločenstva“, v odseku 1 stanovuje:

„Majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva má výlučné právo využívať ho a brániť akejkoľvek tretej strane, ktorá nemá jeho súhlas, aby dizajn využívala. Vyššie uvedené využívanie sa vzťahuje najmä na vytvorenie, ponúkanie, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, na ktorom je dizajn použitý, alebo na ktorom je dizajn stelesnený, alebo skladovanie tohto výrobku pre takéto účely.“
- 4 Článok 80 tohto nariadenia s názvom „Súdy pre dizajny spoločenstva“ v odseku 1 stanovuje:

„Členské štáty ustanovia na svojich územiach čo najmenší počet národných súdov a tribunálov prvej a druhej inštancie (súdy pre dizajn spoločenstva), ktoré vykonávajú funkcie ustanovené týmto nariadením.“
- 5 Článok 81 daného nariadenia s názvom „Právomoc nad porušením a platnosťou [Právomoc vo veciach porušenia a platnosti – *neoficiálny preklad*]“ stanovuje:

„Súdy pre dizajn spoločenstva majú výlučnú právomoc:

  - a) pre žaloby o porušenie a – ak sú prípustné podľa vnútroštátneho práva – žaloby ohľadne hroziaceho porušenia dizajnov spoločenstva;
  - b) pre žaloby o vyhlásenie o neporušení dizajnov spoločenstva, ak sú prípustné podľa vnútroštátneho práva;
  - c) pre žaloby o výmaz nezapísaného dizajnu spoločenstva;
  - d) pre protinávrhy na výmaz dizajnu spoločenstva predložené v súvislosti so žalobou podľa písmena a).“

6 Článok 82 tohto nariadenia, nazvaný „Medzinárodná právomoc“, stanovuje:

„1. S výhradou ustanovení tohto nariadenia... konania v súvislosti so žalobami a návrhmi uvedenými v článku 81 sa predkladajú súdom členského štátu, kde má žalovaný trvalé bydlisko, alebo, ak nemá trvalé bydlisko v žiadnom členskom štáte, súdom v akomkoľvek členskom štáte, kde má žalovaný organizačnú zložku.

2. Ak žalovaný nemá trvalé bydlisko ani organizačnú zložku v žiadnom členskom štáte, takéto konania sa predložia súdom v členskom štáte, kde má žalobca trvalé bydlisko, alebo ak nemá trvalé bydlisko v žiadnom členskom štáte, súdom v akomkoľvek členskom štáte, kde má organizačnú zložku.

3. Ak ani žalobca ani žalovaný nemá trvalé bydlisko ani organizačnú zložku v žiadnom členskom štáte, takéto konanie sa predloží súdu členského štátu, kde má sídlo Úrad [Európskej únie pre duševné vlastníctvo].

...

5. 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*].“

7 Podľa článku 83 nariadenia č. 6/2002 s názvom „Rozsah právomoci týkajúcej sa porušenia“:

„1. Súd pre dizajn spoločenstva, ktorého právomoc je daná podľa článku 82 ods. 1, 2, 3 alebo 4, má právomoc vo vzťahu k skutkom porušenia, ku ktorým došlo, alebo hrozilo, že dôjde na území akéhokoľvek členského štátu.

2. Súd pre dizajn spoločenstva, ktorého právomoc je daná podľa článku 82 ods. 5, má právomoc iba vo vzťahu k skutkom, ku ktorým došlo, alebo hrozilo, že dôjde na území členského štátu, kde sa takýto súd nachádza.“

8 Článok 88 tohto nariadenia, nazvaný „Uplatniteľné právo“, stanovuje:

„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.“

- 9 Článok 89 uvedeného nariadenia s názvom „Sankcie v prípade žalôb o porušenie“ v odseku 1 stanovuje:

„Ak v prípade žaloby o porušenie alebo hroziacom porušení súd pre dizajn spoločenstva zistí, že žalovaná strana porušila alebo hrozilo, že poruší dizajn spoločenstva, nariadi, ak neexistujú zvláštne dôvody pre opak, nasledujúce opatrenia:

- a) príkaz, aby žalovaná strana nepokračovala v konaní, ktoré porušuje alebo ohrozuje dizajn spoločenstva;
  - b) príkaz zabaviť výrobky, ktoré predstavujú porušenie;
  - c) príkaz zabaviť materiál a súčasti, ktoré sa hlavne používali na výrobu tovaru, ktorý predstavoval porušenie, ak ich majiteľ vedel o následku, na ktorý bolo takéto používanie určené, alebo ak by bol takýto následok zrejмый za daných okolností;
  - d) príkaz, ktorým sa ukladajú iné sankcie primerané za daných okolností a predpokladané zákonom členského štátu, kde došlo k porušeniu alebo ohrozeniu [alebo hrozí, že k nemu dôjde – *neoficiálny preklad*], vrátane medzinárodného súkromného práva.“
- 10 Článok 110 tohto nariadenia, nazvaný „Prechodné ustanovenie“, v odseku 1 stanovuje:

„Až do času, kedy nadobudnú účinnosť zmeny a doplnky tohto nariadenia na základe návrhu [Európskej k]omisie ohľadne tohto predmetu, ochrana dizajnom spoločenstva neexistuje pre dizajn, ktorý predstavuje časť zloženého výrobku, v zmysle článku 19 ods. 1 na účely opravy zloženého výrobku, aby sa obnovila jeho pôvodná vonkajšia úprava.“

### **Nariadenie č. 864/2007**

- 11 Podľa odôvodnení 14, 16, 17, 19 a 26 nariadenia č. 864/2007:

„(14) Požiadavka právnej istoty a potreba nastolenia spravodlivosti v jednotlivých prípadoch sú základnými prvkami priestoru spravodlivosti. Toto nariadenie ustanovuje kolízne kritériá, ktoré sú pre dosahovanie týchto cieľov najvhodnejšie. ...

...

(16) Jednotné pravidlá by mali zvýšiť predvídateľnosť súdnych rozhodnutí a zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi záujmami osoby, o ktorej sa tvrdí, že je zodpovedná, a záujmami poškodenej osoby. Väzba s krajinou, na území ktorej vznikla priama škoda (*lex loci damni*), vytvára spravodlivú rovnováhu medzi záujmami osoby, o ktorej sa tvrdí, že je zodpovedná, a poškodenej osoby a tiež zohľadňuje moderný prístup k občianskoprávnej zodpovednosti a vývoj systémov objektívnej zodpovednosti.

(17) Rozhodné právo by sa malo určiť na základe miesta, kde vznikla škoda, bez ohľadu na to, na území ktorej krajiny alebo krajín nastali nepriame následky. ...

...

(19) Pre osobitné kategórie civilných deliktov, pre ktoré všeobecné pravidlo neumožňuje dosiahnuť rozumnú rovnováhu medzi záujmami zúčastnených subjektov, je potrebné stanoviť osobitné pravidlá.

...

(26) Pokiaľ ide o porušenia práv duševného vlastníctva, mala by sa zachovať univerzálne uznávaná zásada *lex loci protectionis*. Na účely tohto nariadenia by sa pojem práva duševného vlastníctva mal vykladať v zmysle napríklad autorského práva a s ním súvisiacich práv, práva *sui generis* na ochranu databáz, ako aj práva priemyselného vlastníctva.“

12 Článok 4 tohto nariadenia, nazvaný „Všeobecné pravidlo“, v odseku 1 stanovuje:

„Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, spravuje sa mimozmluvný záväzok vyplývajúci z civilného deliktu právnym poriadkom krajiny, na území ktorej vznikla škoda, bez ohľadu na to, na území ktorej krajiny došlo ku skutočnosti, ktorá spôsobila škodu, a bez ohľadu na to, na území ktorej krajiny alebo krajín nastali nepriame následky takejto skutočnosti.“

13 Článok 8 daného 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.

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.

...“

### **Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky**

14 Acacia je spoločnosť založená podľa talianskeho práva, ktorá v Taliansku vyrába disky kolies pre motorové vozidlá a predáva ich vo viacerých členských štátoch.

15 Vzhľadom na to, že sa BMW domnievala, že predajom určitého druhu diskov v Nemecku sa Acacia dopustila porušenia zapísaného dizajnu Spoločenstva, ktorého je majiteľkou, podala žalobu pre porušenie práv na súde pre dizajn Spoločenstva určený Spolkovou republikou Nemecko. Tento súd vyhlásil, že má právomoc podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002. Acacia ako žalovaná tvrdila, že na predmetné disky sa vzťahuje článok 110 tohto nariadenia, a preto nedošlo k porušeniu práv.

16 Uvedený súd rozhodol, že Acacia sa dopustila porušenia práv, ktoré jej vytýka BMW, nariadil skončenie porušovania práv a s odkazom na článok 8 ods. 2 nariadenia č. 864/2007 uplatnil nemecké právo na tzv. „vedľajšie návrhy“ spoločnosti BMW na priznanie náhrady škody, poskytnutie informácií, predloženie dokumentov a účtovníctva, ako aj odovzdanie výrobkov, ktoré predstavujú porušenie, s cieľom zničiť ich. Na základe pravidiel obsiahnutých v tomto vnútroštátnom práve bolo uvedeným návrhom v podstatnej časti vyhovené.

- 17 Acacia podala odvolanie na vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania. Spochybňuje existenciu porušenia a okrem toho tvrdí, že rozhodným právom pre vedľajšie návrhy spoločnosti BMW je talianske právo.
- 18 Vnútroštátny súd konštatoval, že právomoc súdov pre dizajn Spoločenstva určených Spolkovou republikou Nemecko vyplýva v danom prípade z článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 a že Acacia sa dopustila porušenia, ktoré jej vytýka BMW.
- 19 Má však pochybnosti o tom, ktoré vnútroštátne právo sa uplatní na vedľajšie návrhy spoločnosti BMW. Konštatuje, že výsledok sporu bude do určitej miery závisieť od tejto otázky, keďže pravidlá nemeckého práva týkajúce sa predkladania dokumentov a účtovníctva sú odlišné od pravidiel talianskeho práva.
- 20 Tento súd sa domnieva, že z článku 8 ods. 2 nariadenia č. 864/2007, ako ho vyložil Súdny dvor v rozsudku z 27. septembra 2017, Nintendo (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724), by mohlo vyplývať, že v prejednávanej veci sa uplatní talianske právo. V tejto súvislosti konštatoval, že skutočnosť, ktorá viedla ku vzniku škody, sa nachádza v Taliansku, keďže sporné výrobky boli dodané do Nemecka z tohto iného členského štátu.
- 21 Výrobky, ktoré predstavujú porušenie, o ktoré ide vo veci samej, však boli predávané v Nemecku a na tento účel boli predmetom internetovej reklamy určenej spotrebiteľom nachádzajúcim sa na území tohto členského štátu.
- 22 Za týchto okolností Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko) 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 vedľajších 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 z 27. septembra 2017, Nintendo (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724), na účely určenia práva uplatniteľného na vedľajšie návrhy podľa článku 8 ods. 2 nariadenia [č. 864/2007] nachádzať aj v tom členskom štáte, v ktorom sídli spotrebiteľ, na ktorých je zameraná internetová reklama, a v ktorom boli predmety porušujúce dizajn Spoločenstva uvedené na trh v zmysle článku 19 nariadenia č. 6/2002, pokiaľ žaloba podaná v tomto členskom štáte sa týka iba ponuky a uvedenie na trh v tomto štáte, a to aj vtedy, ak boli internetové ponuky, ktoré sú základom ponúkania a uvádzania na trh, uskutočnené v inom členskom štáte?“

### **O návrhu na opätovné začatie ústnej časti konania**

- 23 Podaním doručeným do kancelárie Súdneho dvora 19. novembra 2021 podala BMW svoje pripomienky k návrhom generálneho advokáta. Na otázku kancelárie Súdneho dvora o dosahu týchto pripomienok BMW vysvetlila, že ich cieľom je opätovné začatie ústnej časti konania podľa článku 83 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

- 24 Podľa tohto ustanovenia rokovacieho poriadku Súdny dvor môže kedykoľvek po vypočutí generálneho advokáta rozhodnúť o opätovnom začatí ústnej časti konania, najmä ak usúdi, že nemá dostatok informácií, alebo ak účastník konania uviedol po skončení tejto časti konania novú skutočnosť, ktorá môže mať rozhodujúci vplyv na rozhodnutie Súdneho dvora, alebo ak sa má vo veci rozhodnúť na základe tvrdenia, o ktorom sa nemali možnosť vyjadriť účastníci konania alebo subjekty oprávnené podľa článku 23 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie.
- 25 V prejednávanej veci BMW tvrdí, že jednak generálny advokát dostatočne nezohľadnil niektoré skutkové okolnosti, ktoré sú uvedené v písomných a ústnych pripomienkach predložených Súdnemu dvoru, a jednak, že v jeho návrhoch sa nachádza nesprávna analýza špecifického prípadu, v ktorom sa majiteľ dizajnu Spoločenstva chce dovoľávať svojich práv v rámci konania o nariadení neodkladného opatrenia.
- 26 V tejto súvislosti údajne generálny advokát venoval neprimerane rozsiahlu pozornosť článku 90 ods. 1 nariadenia č. 6/2002. Za týchto okolností chce BMW reagovať na názor generálneho advokáta, ktorý považuje za nesprávny.
- 27 Treba však pripomenúť, že obsah návrhov generálneho advokáta nemôže sám osebe predstavovať novú skutočnosť odôvodňujúcu opätovné začatie ústnej časti konania, lebo inak by účastníci konania mali možnosť na uvedené návrhy odpovedať prostredníctvom uplatnenia takej skutočnosti. K návrhom generálneho advokáta sa však účastníci konania nemôžu vyjadriť. Súdny dvor už mal príležitosť zdôrazniť, že v súlade s článkom 252 ZFEÚ úlohou generálneho advokáta je verejne, nestranne a nezávisle predkladať odôvodnené návrhy vo veciach, ktoré si v súlade so Štatútom Súdneho dvora Európskej únie vyžadujú jeho účasť s cieľom pomôcť Súdnemu dvoru pri plnení jeho úlohy, ktorou je zabezpečiť dodržiavanie práva pri výklade a uplatňovaní Zmlúv. Podľa článku 20 štvrtého odseku tohto štatútu a článku 82 ods. 2 rokovacieho poriadku sa prednesením návrhov generálneho advokáta končí ústna časť konania. Keďže návrhy nespádajú do rámca diskusie medzi účastníkmi konania, otvára sa nimi fáza porady sudcov Súdneho dvora (rozsudok zo 6. októbra 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, bod 21 citovaná judikatúra).
- 28 V prejednávanej veci Súdny dvor po vypočutí generálneho advokáta konštatuje, že okolnosti uvedené spoločnosťou BMW neodhaľujú žiadnu novú skutočnosť, ktorá by mohla mať rozhodujúci vplyv na rozhodnutie, ktoré má prijať v prejednávanej veci, a že v tejto veci nie je potrebné rozhodnúť na základe tvrdenia, ku ktorému sa účastníci konania alebo dotknuté osoby nevyjadрили. Nakoniec Súdny dvor má po skončení písomnej a ústnej časti konania k dispozícii všetky potrebné informácie, aby mohol rozhodnúť. Nie je preto potrebné nariadiť opätovné začatie ústnej časti konania.

### **O prejudiciálnych otázkach**

- 29 Podľa ustálenej judikatúry v rámci postupu spolupráce medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdny dvorom, ktorú zaviedol článok 267 ZFEÚ, prináleží Súdnemu dvoru poskytnúť vnútroštátnemu súdu užitočnú odpoveď, ktorá mu umožní rozhodnúť spor, ktorý prejednáva. V tomto zmysle Súdnemu dvoru prináleží v prípade potreby preformulovať položené otázky (rozsudok z 15. júla 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C-709/20, EU:C:2021:602, bod 61 citovaná judikatúra).

- 30 Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka určenia práva, ktoré sa uplatní v prípade žaloby pre porušenie práv podanej podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, na vedľajšie návrhy k tejto žalobe, ktorými žalobca nad rozsah hmotnoprávnych ustanovení režimu dizajnov Spoločenstva zavedeného týmto nariadením žiada, aby bola porušovateľovi práv uložená povinnosť zaplatiť náhradu škody, poskytnúť informácie, predložiť dokumenty a účtovníctvo, ako aj odovzdať výrobky, ktoré predstavujú porušenie, s cieľom zničiť ich.
- 31 Ako už Súdny dvor rozhodol, na žalobné návrhy na náhradu škody vyplývajúcej z činností osoby porušujúcej dizajn Spoločenstva a na získanie informácií o týchto činnostiach na účely stanovenia tejto škody sa vzťahuje pravidlo uvedené v článku 88 ods. 2 nariadenia č. 6/2002. Podľa tohto ustanovenia súd pre dizajn Spoločenstva rozhodujúci v súvislosti s takými záležitosťami, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, uplatní svoje vnútroštátne právo vrátane svojho medzinárodného práva súkromného (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. februára 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, body 53 a 54).
- 32 Na návrh na zničenie výrobkov, ktoré predstavujú porušenie, sa vzťahuje pravidlo obsiahnuté v článku 89 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia, ktoré stanovuje, že pokiaľ ide o sankcie, ktoré nie sú v tomto nariadení spresnené, uplatnenie „zákon[a] členského štátu, kde došlo k porušeniu alebo [hrozí, že k nemu dôjde], vrátane medzinárodného súkromného práva“. Zničenie týchto výrobkov totiž patrí medzi „iné sankcie“, ktoré môžu byť „primerané za daných okolností“ v zmysle tohto ustanovenia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. februára 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, body 52).
- 33 Otázka vnútroštátneho súdu si vyžaduje výklad článku 88 ods. 2 a článku 89 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 6/2002 s cieľom určiť rozsah pôsobnosti týchto ustanovení v prípade, že sa žaloba pre porušenie práv týka skutkov porušenia, ku ktorým došlo alebo hrozilo, že k nim dôjde, na území jedného členského štátu.
- 34 Svojimi otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, sa tento súd v podstate pýta, či sa článok 88 ods. 2 a článok 89 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 6/2002 majú vykladať v tom zmysle, že súdy pre dizajn Spoločenstva, na ktoré bola podaná žaloba pre porušenie práv podľa článku 82 ods. 5 tohto nariadenia, týkajúca sa skutkov porušenia, ku ktorým došlo alebo hrozilo, že k nim dôjde, na území jedného členského štátu, musia preskúmať vedľajšie návrhy uvedené v tejto žalobe domáhajúce sa priznania náhrady škody, poskytnutia informácií, predloženia dokumentov a účtovníctva, ako aj odovzdania výrobkov, ktoré predstavujú porušenie, s cieľom zničiť ich, na základe práva členského štátu, v ktorom sa tieto súdy nachádzajú.
- 35 V tejto súvislosti treba na úvod pripomenúť, že v súlade s článkom 83 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 má súd pre dizajn Spoločenstva, na ktorý bol podaný návrh podľa článku 82 ods. 5 tohto nariadenia, právomoc iba vo vzťahu ku skutkom porušenia, ku ktorým došlo alebo hrozilo, že k nim dôjde, na území toho členského štátu, v ktorom sa daný súd nachádza.
- 36 Tento článok 82 ods. 5 teda stanovuje alternatívnu súdnu právomoc, ktorej cieľom je umožniť majiteľovi dizajnu Spoločenstva, aby mohol podať jednu alebo viaceré cieleňé žaloby, z ktorých sa každá vzťahuje na konkrétne skutky porušenia, ku ktorým došlo alebo hrozilo, že k nim dôjde, na území jedného členského štátu (pozri analogicky rozsudok z 5. septembra 2019, AMS Neve a i., C-172/18, EU:C:2019:674, body 42 a 63).



- 37 V prejednávanej veci sa žaloba pre porušenie práv podaná v Nemecku týka predaja určitých výrobkov spoločnosti Acacia v tomto členskom štáte. Ako vyplýva z dôkazov predložených Súdnemu dvoru, porušenie práv vytýkané tomuto podniku spočíva jednak v ponúkaní týchto výrobkov na predaj prostredníctvom internetovej reklamy určenej spotrebiteľom v Nemecku a jednak v uvádzaní týchto výrobkov na trh v Nemecku.
- 38 Takéto úkony možno totiž napadnúť žalobou pre porušenie práv, ktorá sa podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002 týka územia jedného členského štátu. Skutočnosť, že rozhodnutia a opatrenia vzťahujúce sa na tieto úkony boli prijaté žalovaným v inom členskom štáte, nebráni podaniu takejto žaloby (pozri analogicky rozsudok z 5. septembra 2019, AMS Neve a i., C-172/18, EU:C:2019:674, bod 65).
- 39 Keďže v tomto prípade súd pre dizajn Spoločenstva, ktorý koná vo veci, rozhoduje len o skutkoch porušenia, ku ktorým došlo alebo hrozilo, že k nim dôjde, zo strany žalovaného na území členského štátu, v ktorom sa nachádza tento súd, práve právo tohto členského štátu sa v súlade s článkom 89 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 6/2002, ktorého uplatniteľnosť na návrhy na zničenie výrobkov, ktoré predstavujú porušenie, bola pripomenutá v bode 32 tohto rozsudku, uplatní na účely preskúmania dôvodnosti tohto návrhu.
- 40 Okrem toho v súlade s článkom 88 ods. 2 tohto nariadenia sa právo členského štátu uvedeného súdu uplatní aj na návrhy na priznanie náhrady škody a na poskytnutie informácií, predloženie dokumentov a účtovníctva. Takéto návrhy sa netýkajú uloženia „sankcií“ v zmysle článku 89 uvedeného nariadenia, ale predstavujú, ako bolo pripomenuté v bode 31 tohto rozsudku, „otázky“, ktoré nepatria do pôsobnosti toho istého nariadenia v zmysle tohto článku 88 ods. 2.
- 41 Článok 88 ods. 2 a článok 89 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 6/2002 spresňujú, že pokiaľ právo dotknutého členského štátu obsahuje pravidlá medzinárodného práva súkromného, sú tieto pravidlá v zmysle týchto článkov neoddeliteľnou súčasťou uplatniteľného práva.
- 42 Medzi tieto pravidlá medzinárodného práva súkromného patria pravidlá stanovené v nariadení č. 864/2007, najmä v jeho článku 8 ods. 2 Ustanovenia uvedené v bode 33 tohto rozsudku treba teda vykladať v spojení s týmto článkom 8 ods. 2.
- 43 Podľa tohto ustanovenia uvedeného ako posledné mimozmluvný záväzok vyplývajúci z porušenia jednotného práva duševného vlastníctva Únie sa v otázkach, na ktoré sa nevzťahuje príslušný právny nástroj Únie, spravuje „právnym poriadkom krajiny, na území ktorej došlo k porušeniu“.
- 44 Toto pravidlo nemožno v prípade, keď sa porušenie alebo hrozba porušenia, ktoré možno preskúmať, nachádza na území jedného členského štátu, chápať tak, že sa týka uplatniteľnosti práva iného členského štátu alebo práva tretej krajiny. Keďže rozhodným právom je podľa článku 8 ods. 2 nariadenia č. 864/2007 právo platné v mieste takéhoto porušenia, toto právo sa v prípade žaloby pre porušenie práv podanej podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, ktorá sa teda vzťahuje na skutky porušenia, ku ktorým došlo alebo hrozilo, že k nim dôjde, na území jedného členského štátu, zhoduje s právom tohto členského štátu.
- 45 Hoci nemožno vylúčiť, že došlo k porušeniu predmetného dizajnu Spoločenstva aj v iných členských štátoch alebo v tretích krajinách, stále platí, že tieto prípadné porušenia nie sú predmetom sporu začatého podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002. Ciele právnej istoty a predvídateľnosti uvedené v odôvodneniach 14 a 16 nariadenia č. 864/2007 by boli porušené,

keby sa výraz „krajina, na území ktorej došlo k porušeniu“ predmetného dizajnu Spoločenstva vykladal ako označujúci krajinu, v ktorej došlo k porušeniu práv, ktoré nie sú predmetom príslušného sporu.

- 46 Výklad slovného spojenia „právnym poriadkom krajiny, na území ktorej došlo k porušeniu [dotknutého] práva“ v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia č. 864/2007 ako označujúceho právo krajiny, na území ktorej sa žalobca odvoláva na podporu svojej žaloby pre porušenie práv podanej podľa článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, k spornému dizajnu Spoločenstva, umožňuje navyše dodržať zásadu *lex loci protectionis*, ktorá – ako vyplýva z odôvodnenia 26 nariadenia č. 864/2007 – má osobitný význam v oblasti duševného vlastníctva.
- 47 V tejto súvislosti treba odlišiť prípad, o ktorý ide vo veci samej, od prípadu preskúmaného v rozsudku z 27. septembra 2017, Nintendo (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724), ktorý sa, ako to v podstate uviedol Súdny dvor v bode 103 daného rozsudku, vyznačoval tým, že sa tomu istému žalovanému vytykajú v rámci tej istej žaloby rôzne porušenia, ku ktorým došlo v rôznych členských štátoch.
- 48 Výklad poskytnutý Súdny dvorom v uvedenom rozsudku, podľa ktorého za takých okolností slovné spojenie „právn[y] poriad[ok] krajiny, na území ktorej došlo k porušeniu [dotknutého práva]“ v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia č. 864/2007, znamená právny poriadok krajiny, v ktorej došlo k pôvodnému porušeniu (rozsudok z 27. septembra 2017, Nintendo, C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724, bod 111), umožňuje zaručiť uplatniteľnosť jediného práva na všetky vedľajšie nároky v rámci žaloby pre porušenie, ktorá bola podaná podľa článku 82 ods. 1, 2, 3 alebo 4 nariadenia č. 6/2002, pričom takáto žaloba umožňuje podľa článku 83 ods. 1 uvedeného nariadenia súdu, na ktorý bola podaná, rozhodnúť o porušeníach, ku ktorým došlo na území ktoréhokoľvek členského štátu.
- 49 Tento výklad však nemožno uplatniť v prípade, keď majiteľ dizajnu Spoločenstva nepodá žalobu podľa tohto článku 82 ods. 1, 2, 3 alebo 4, ale sa rozhodne podať jednu alebo viaceré ciele žaloby, z ktorých sa každá týka skutkov porušenia, ku ktorým došlo alebo hrozilo, že k nim dôjde, na území jedného členského štátu podľa odseku 5 uvedeného článku. V takomto prípade nemožno od súdu, ktorému bola vec predložená, vyžadovať, aby overil, či na území iného členského štátu, než členského štátu, ktorého sa žaloba týka, došlo k pôvodnému porušeniu, a aby na základe tohto porušenia uplatnil právo tohto iného členského štátu, hoci sa predmetný spor netýka predmetného porušenia, ani územia uvedeného členského štátu.
- 50 Treba ešte dodať, že majiteľ dizajnu Spoločenstva nemôže vo vzťahu k tým istým skutkom porušenia kumulovať žaloby založené na odseku 5 článku 82 nariadenia č. 6/2002 a na ostatných odsekoch tohto článku (pozri analogicky rozsudok z 5. septembra 2019, AMS Neve a i., C-172/18, EU:C:2019:674, body 40 a 41). Nehrozí teda, že by nastala situácia, keď by sa vedľajšie nároky k žalobe pre porušenie práv, ktoré majú rovnaký predmet, mali preskúmať v rámci viacerých konaní na základe rôznych právnych poriadkov.
- 51 Vzhľadom na všetko, čo bolo uvedené, treba na položené otázky odpovedať tak, že článok 88 ods. 2 a článok 89 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 6/2002, ako aj článok 8 ods. 2 nariadenia č. 864/2007 sa majú vykladať v tom zmysle, že súdy pre dizajn Spoločenstva, na ktorých bola podaná žaloba pre porušenie práv na základe článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, týkajúca sa skutkov porušenia, ku ktorým došlo alebo hrozilo, že k nim dôjde, na území jedného členského štátu, musia preskúmať vedľajšie návrhy uvedené v tejto žalobe domáhajúce sa priznania náhrady škody, poskytnutia informácií, predloženia dokumentov a účtovníctva, ako aj odovzdania výrobkov,

ktoré predstavujú porušenie, s cieľom zničiť ich na základe práva členského štátu, na území ktorého došlo ku skutkom údajného porušenia dizajnu Spoločenstva alebo na ktorom hrozí takéto porušenie, ktoré sa v prípade žaloby podanej podľa tohto článku 82 ods. 5 zhoduje s právom členského štátu, v ktorom sa tieto súdy nachádzajú.

## O trovách

- 52 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 (piata komora) rozhodol takto:

**Článok 88 ods. 2 a článok 89 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva, ako aj článku 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II), sa majú vykladať v tom zmysle, že súdy pre dizajn Spoločenstva, na ktorých bola podaná žaloba pre porušenie práv na základe článku 82 ods. 5 nariadenia č. 6/2002, týkajúca sa skutkov porušenia, ku ktorým došlo alebo hrozilo, že k nim dôjde, na území jedného členského štátu, musia preskúmať vedľajšie návrhy uvedené v tejto žalobe domáhajúce sa priznania náhrady škody, poskytnutia informácií, predloženia dokumentov a účtovníctva, ako aj odovzdania výrobkov, ktoré predstavujú porušenie, s cieľom zničiť ich na základe práva členského štátu, na území ktorého došlo ku skutkom údajného porušenia dizajnu Spoločenstva alebo na ktorom hrozí takéto porušenie, ktoré sa v prípade žaloby podanej podľa tohto článku 82 ods. 5 zhoduje s právom členského štátu, v ktorom sa tieto súdy nachádzajú.**

Podpisy