



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 13. oktobra 2022 *

„Predhodno odločanje – Intelktualna lastnina – Direktiva 2004/48/ES – Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine – Člen 10 – Popravni ukrepi – Uničenje blaga – Pojem ‚kršitev pravice intelektualne lastnine‘ – Blago, označeno z znamko Evropske unije“

V zadevi C-355/21,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče, Poljska) z odločbo z dne 29. decembra 2020, ki je na Sodišče prispela 7. junija 2021, v postopku

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

proti

Procter & Gamble International Operations SA,

ob udeležbi

Rzecznik Praw Obywatelskich,

SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi J.-C. Bonichot, v funkciji predsednika senata, S. Rodin, sodnik, in O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnica,

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. T. Snażyk, radca prawny,
- za Procter & Gamble International Operations SA D. Piróg in A. Rytel, adwokaci,
- za Rzecznik Praw Obywatelskich M. Taborowski,

* Jezik postopka: poljščina.

- za poljsko vlado B. Majczyna, agent,
- za Evropsko komisijo K. Herrmann, S. L. Kaléda, P.-J. Loewenthal in J. Samnadda, agenti,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 10 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. in Procter & Gamble International Operations SA (v nadaljevanju: Procter & Gamble) glede tožbe za uničenje blaga zaradi domnevne kršitve pravic, podeljenih z znamko Evropske unije.

Pravni okvir

Mednarodno pravo

- 3 Člen 46 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine iz Priloge 1C k Marakeškemu sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, ki je bil odobren s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80) (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS), naslovljen „Druga sredstva“, določa:

„Z namenom, da se ustvari učinkovito preprečevanje kršitev, imajo sodne oblasti pravico odrediti, da se blago, za katero so ugotovile, da krši pravice, brez kakršnega koli nadomestila umakne iz tokov trgovine tako, da se pri tem izogne povzročitvi škode imetniku pravice ali da se uniči, razen če bi to bilo v nasprotju z veljavnimi ustavnimi določbami. Prav tako lahko sodne oblasti potrdijo, da se materiala ali orodja, ki se pretežno uporabljata pri izdelavi spornega blaga, brez kakršnega koli nadomestila znebijo iz trgovinskih tokov tako, da se zmanjša tveganje nadaljnjih kršitev. Pri takih zahtevah je treba upoštevati razmerje med resnostjo kršitve in odrejenimi sredstvi kakor tudi interese tretjih oseb. Pri blagu s ponarejeno znamko ne zadostuje samo odstranitev nezakonito pritrjene znamke, razen v izjemnih primerih, da bi dovolili vstop takega blaga v trgovinske tokove.“

Pravo Unije

Direktiva 2004/48

4 V uvodnih izjavah od 3 do 5, 7, 9, 10 in 17 Direktive 2004/48 je navedeno:

„(3) Brez učinkovitih sredstev za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine sta inovativnost in ustvarjalnost omejeni in vlaganje zmanjšano. Zato je nujno zagotoviti, da se materialno pravo intelektualne lastnine, ki je danes v glavnem del pravnega reda Evropskih skupnosti, v Skupnosti učinkovito uporablja. V tem smislu so sredstva za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine izredno pomembna za uspeh notranjega trga.

(4) Na mednarodni ravni vse države članice, pa tudi Skupnost samo glede zadev v njeni pristojnosti, zavezuje [Sporazum TRIPS].

(5) Sporazum TRIPS vsebuje zlasti določbe o sredstvih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, ki so skupni standardi, ki se uporabljajo na mednarodni ravni in se izvajajo v vseh državah članicah. Ta direktiva ne sme vplivati na mednarodne obveznosti držav članic, vključno z obveznostmi na podlagi Sporazuma TRIPS.

[...]

(7) Iz posvetovanj, ki jih je imela [Evropska k]omisija, izhaja, da so v državah članicah kljub Sporazumu TRIPS še vedno velika neskladja glede sredstev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. Na primer, ureditve za uporabo začasnih ukrepov, ki se uporabljajo zlasti za ohranjanje dokazov, izračun odškodnin ali ureditve za vlaganje sodnih odredb, se zelo razlikujejo od ene države članice do druge. V nekaterih državah članicah ni nobenih ukrepov, postopkov in pravnih sredstev, kot so pravica do obveščeniosti in odpoklic blaga, danega v promet, ki je predmet kršitve, na stroške kršitelja.

[...]

(9) [...] Učinkovito uveljavljanje materialnega prava intelektualne lastnine je treba zagotoviti s posebnim ukrepom na ravni Skupnosti. Približevanje zakonodaje držav članic na tem področju je zato bistveni predpogoj za ustrezno delovanje notranjega trga.

(10) Cilj te direktive je približevanje zakonodajnih sistemov, da bi zagotovili visoko, enakovredno in homogeno raven varstva na notranjem trgu.

[...]

(17) Ukrepe, postopke in pravna sredstva, predvidene v tej direktivi, je treba v vsakem primeru določiti na tak način, da se upoštevajo posebne značilnosti navedenega primera, vključno s posebnimi značilnostmi vsake pravice intelektualne lastnine in, če je primerno, namerni ali nenamerni značaj kršitve.“

5 Člen 2 te direktive, naslovljen „Področje uporabe“, v odstavku 1 določa:

„Brez poseganja v sredstva, ki jih ali jih lahko predvideva zakonodaja Skupnosti ali nacionalna zakonodaja, če so lahko ta sredstva ugodnejša za imetnike pravic, se ukrepi, postopki in pravna

sredstva, predvideni v tej direktivi, uporabljajo v skladu s členom 3 za katero koli kršitev pravic intelektualne lastnine, kot je predvidena v pravu Skupnosti in/ali nacionalnem pravu zadevne države članice.“

6 Člen 3 navedene direktive, naslovljen „Splošne obveznosti“, v odstavku 2 določa:

„Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so tudi dejanski, sorazmerni in odvratilni in se uporabljajo na tak način, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo.“

7 Člen 10 iste direktive, naslovljen „Popravni ukrepi“, določa:

„1. Brez poseganja v odškodnine, ki pripadajo imetniku pravice [zaradi kršitve], in brez nadomestila katere koli vrste države članice zagotovijo, da lahko pristojni sodni organi na zahtevo vlagatelja odredijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi v zvezi z blagom, za katero se ugotovi, da krši pravico intelektualne lastnine in v ustreznih primerih v zvezi z materialom in opremo, ki se uporablja predvsem za ustvarjanje ali izdelavo tega blaga. Ti ukrepi vključujejo:

(a) odpoklic iz komercialnih tokov;

(b) nepreklicno odstranitev iz komercialnih tokov;

ali

(c) uničenje.

2. Sodni organi odredijo, da se navedeni ukrepi izvedejo na stroške kršitelja, razen če nastopijo posebni razlogi proti temu.

3. Pri obravnavanju zahteve za popravne ukrepe se upošteva potreba po sorazmernosti med resnostjo kršitve in pravnimi sredstvi, pa tudi interesi tretjih strank.“

Uredba (ES) št. 207/2009

8 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21) (v nadaljevanju: Uredba št. 207/2009), je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1). Vendar se glede na čas dejanskega stanja spora o glavni stvari za ta spor še naprej uporablja Uredba št. 207/2009.

9 Člen 9 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Pravice, podeljene z blagovno znamko EU“, je določal:

„1. Z registracijo blagovne znamke EU se imetniku podelijo izključne pravice.

2. Brez poseganja v pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve ali datumom prednostne pravice za blagovno znamko EU, ima imetnik te blagovne znamke EU pravico, da vsem tretjim osebam prepreči, da bi brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu v zvezi z blagom ali storitvami uporabljale kateri koli znak, če:

(a) je znak enak blagovni znamki EU in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake tistim, za katere je registrirana blagovna znamka EU;

[...]

3. V skladu z odstavkom 2 se lahko prepove zlasti:

(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

(b) ponujanje blaga, označenega s tem znakom, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene oziroma ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

(c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

[...]

4. Brez poseganja v pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice za blagovno znamko EU, ima imetnik te blagovne znamke EU tudi pravico, da vsem tretjim osebam prepreči, da bi v gospodarskem prometu v Unijo vnesle blago, ne da bi bilo to blago tam sproščeno v prosti promet, če takšno blago, vključno z embalažo, prihaja iz tretjih držav in brez dovoljenja nosi blagovno znamko, ki je enaka blagovni znamki EU, registrirani za takšno blago, ali je v njenih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od take blagovne znamke.

Imetnik blagovne znake EU izgubi pravico iz prvega pododstavka, če deklarant ali imetnik blaga med postopkom ugotavljanja morebitne kršitve blagovne znamke EU, sproženem v skladu z Uredbo (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta [z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 (UL 2013, L 181, str. 15)], predloži dokazila o tem, da imetnik blagovne znamke EU nima pravice prepovedati dajanja blaga na trg v državi, v katero je namenjeno.“

10 Člen 102 te uredbe, naslovljen „Sankcije“, je določal:

„1. Če sodišče za blagovne znamke EU ugotovi, da je toženec kršil ali da je grozila nevarnost, da bo kršil blagovno znamko EU, sodišče, če proti temu ni posebnih razlogov, izda odredbo, ki tožencu prepoveduje nadaljevanje dejanj, s katerimi je kršil ali bi lahko kršil blagovno znamko EU. V skladu z nacionalno zakonodajo sprejme tudi ukrepe, katerih cilj je zagotoviti, da se ta prepoved upošteva.

2. Sodišče za blagovne znamke EU lahko uporabi tudi ukrepe ali naloge, ki so na voljo v skladu z veljavno zakonodajo in za katere meni, da so primerni v okoliščinah zadeve.“

Poljsko pravo

- 11 Člen 286 ustawa – Prawo własności przemysłowej (zakon o industrijski lastnini) z dne 30. junija 2000 (Dz. U. 2020, pozicija 286) v različici, ki se uporablja za spor o glavni stvari (v nadaljevanju: zakon o industrijski lastnini), določa:

„Sąd [(sodišče)], ki odloča o zadevi v zvezi s kršitvijo pravic, lahko na zahtevo imetnika odloči o izdelkih, ki so bili nezakonito proizvedeni ali označeni in so v lasti kršitelja, ter o sredstvih in materialih, uporabljenih za njihovo izdelavo ali označevanje. Med drugim lahko odredi njihov umik s trga, njihovo dodelitev imetniku pravice v višini zneska, ki mu je bil priznan, ali njihovo uničenje. V svoji odločbi sąd [(sodišče)] upošteva težo kršitve in interese tretjih oseb.“

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

- 12 Družba Procter & Gamble je proizvajalka parfumerijskih izdelkov. Na podlagi licence, ki ji jo je podelila družba HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: HUGO BOSS TMM), je imela izključno pravico do uporabe besedne znamke Evropske unije HUGO BOSS (v nadaljevanju: znamka HUGO BOSS) ter do tega, da v svojem imenu vlaga in nadaljuje postopke na podlagi tožbe v zvezi s kršitvijo te znamke. Ta znamka je bila registrirana za te proizvode iz razreda 3 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen:

„Parfumske pršilke; parfumerijski izdelki; dezodoranti za osebno nego; mila; izdelki za nego telesa in lepotni izdelki“.

- 13 Da bi stranke lahko testirale proizvode, označene z znamko HUGO BOSS, družba HUGO BOSS TMM pooblaščenim prodajalcem in distributerjem daje brezplačno na voljo vzorce proizvodov ali „testerje“, in sicer izključno za predstavitev in promocijo kozmetičnih izdelkov, v stekleničkah, ki so enake tistim, ki se uporabljajo za prodajo pod znamko HUGO BOSS. Njihova zunanja embalaža je enotne svetle barve in na njej je jasno navedeno, da ti vzorci niso namenjeni za prodajo, na primer z eno od naslednjih navedb: „not for sale“ (ni za prodajo), „demonstration“ (predstavitev) ali „Tester“ (tester). Navedeni vzorci na trg Evropskega gospodarskega prostora (EGP) niso dani niti s strani družbe HUGO BOSS TMM niti z njenim soglasjem.
- 14 Družba Perfumesco.pl od januarja 2012 opravlja dejavnost prodaje parfumerijskih izdelkov na debelo v okviru spletne trgovine. Spletnim prodajalcem kozmetičnih izdelkov redno pošilja cenike, pri čemer med drugim ponuja v prodajo vzorce parfumerijskih izdelkov, ki nosijo znamko HUGO BOSS in oznako „Tester“, z navedbo, da se ti vzorci po vonju ne razlikujejo od običajnega izdelka. Predložitveno sodišče pojasnjuje, da družba Perfumesco.pl ne odstranjuje niti ne prekriva črtnih kod, ki so navedene na zunanji embalaži blaga s to znamko, ter da – ker se zanaša na svoje sopogodbениke glede zakonitega porekla blaga, ki ga kupi – ne preverja porekla tega blaga in tega, ali so bile te črtne kode odstranjene.
- 15 Sodni izvršitelj je 28. julija 2016 na podlagi sklepa o zavarovanju na Poljskem zasegel parfume, toaletne vode in parfumske vode, katerih embalaža je bila označena z znamko HUGO BOSS, in sicer testerje, ki niso bili namenjeni prodaji, proizvode, označene s kodami, iz katerih je bilo glede na izjavo družbe Procter & Gamble razvidno, da jih je proizvajalec nameraval dati na trg zunaj ozemlja EGP, in proizvode, z embalaže katerih je bila črna koda odstranjena ali na embalaži katerih je bila ta koda prekrita.

- 16 Sąd Okręgowy w Warszawie (regionalno sodišče v Varšavi, Poljska), pri katerem je družba Procter & Gamble vložila tožbo, je s sodbo z dne 26. junija 2017 družbi Perfumesco.pl naložilo uničenje parfumov, toaletnih vod in parfumskih vod, katerih embalaža je bila označena z znamko HUGO BOSS, zlasti testerjev, ki na trg EGP niso bili dani s strani družbe HUGO BOSS TMM ali z njenim soglasjem.
- 17 Sąd Apelacyjny w Warszawie (višje sodišče v Varšavi, Poljska) je s sodbo z dne 20. septembra 2017 pritožbo družbe Perfumesco.pl zavrnilo. To sodišče je med drugim navedlo, da lahko sodišče za znamke Evropske unije v skladu s členom 102(2) Uredbe št. 207/2009 sprejme ukrepe, določene z veljavno zakonodajo, ki se mu v okoliščinah obravnavane zadeve zdijo primerni, in da ta določba omogoča uporabo člena 286 zakona o industrijski lastnini. Štelo je, da je Sąd Okręgowy w Warszawie (regionalno sodišče v Varšavi) zadnjenavedeni člen uporabilo, ne da bi storilo napako.
- 18 Najprej, ugotovilo je, da se člen 286 zakona o industrijski lastnini v skladu z njegovim besedilom uporablja le, če so bili proizvodi proizvedeni ali označeni nezakonito, in da to v sporu, o katerem odloča, ni tako. Družba Procter & Gamble naj namreč ne bi izpodbijala, da so bili zaseženi parfumi originalni proizvodi, ampak naj bi trdila, da družba HUGO BOSS TMM ni soglašala z njihovim dajanjem na trg na ozemlju EGP in da družba Perfumesco.pl ni dokazala obstoja takega soglasja.
- 19 Dalje, menilo je, da je treba navedeni člen 286 razlagati v skladu s členom 10(1) Direktive 2004/48, ki ga prvonavedeni člen prenaša v poljski pravni red, in šteti, da je vsako blago, ki krši pravico industrijske lastnine, v smislu navedenega člena 286 proizvedeno nezakonito.
- 20 Nazadnje, poudarilo je, da so imeli zaseženi parfumi maskirne nalepke, ki so preprečevale identifikacijo geografskega območja, za katero so bili namenjeni, in da so bile maskirne nalepke nalepljene na mesto odstranjenih varnostnih kod. Pojasnilo je, da čeprav ni dokazov, da je zadnjenavedene kode odstranila družba Perfumesco.pl, pa bi morala ta družba kot trgovec v sektorju parfumerijskih izdelkov vedeti, da so bili izdelki na trg dani kljub svojemu dvomljivemu poreklu. Poudarilo je tudi, da je nekatere testerje v prodajo dala družba Perfumesco.pl, ki bi morala biti v celoti seznanjena z neobstojem soglasja družbe HUGO BOSS TMM za njihovo dajanje na trg v EGP.
- 21 Družba Perfumesco.pl je pri predložitvenem sodišču, Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče, Poljska), vložila kasacijsko pritožbo, v kateri se je sklicevala zlasti na kršitev člena 286 zakona o industrijski lastnini. V zvezi s tem navaja, da družba Procter & Gamble zatrjuje, da imetnik znamke HUGO BOSS ni soglašal z dajanjem zaseženega blaga na trg na ozemlju EGP, ne da bi izpodbijala, da gre za originalne proizvode.
- 22 To sodišče ugotavlja, da sta sodišči, ki odločata o glavni stvari, opozorili na besedilo člena 10(1) Direktive 2004/48 in da sta člen 286 zakona o industrijski lastnini razlagali v skladu s pravom Unije. Ugotavlja, da se po mnenju teh sodišč člen 10(1) Direktive 2004/48 nanaša na blago, za katero se ugotovi, da krši pravico intelektualne lastnine, in da se zato lahko odredi uničenje blaga, tudi če to v skladu z nacionalno zakonodajo ni bilo „izdelano ali označeno“ nezakonito.
- 23 Predložitveno sodišče navaja, prvič, da več trditev, ki so bile sprejete tudi v pravni teoriji, govori v prid dobesedni razlagi člena 286 zakona o industrijski lastnini, zlasti temu, da je sprememba tega člena iz leta 2007 posledica izvajanja Direktive 2004/48. Drugič, ob upoštevanju obveznosti razlage nacionalnega prava, ki bi bila v skladu s pravom Unije, bi morala razlaga navedenega člena 286 temeljiti na razlagi člena 10(1) te direktive.

- 24 V teh okoliščinah je Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 10 Direktive [2004/48] razlagati tako, da nasprotuje [razlagi] nacionalne določbe, v skladu s katero se zaščitni ukrep v obliki uničenja blaga nanaša samo na nezakonito proizvedeno ali nezakonito označeno blago [in] tega ukrepa ni mogoče uporabiti v zvezi z blagom, ki se nezakonito trži na ozemlju [EGS], za katero ni mogoče ugotoviti, da je nezakonito proizvedeno ali nezakonito označeno?“

Dopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe

- 25 Rzecznik Praw Obywatelskich (varuh človekovih pravic, Poljska) in Komisija v stališčih postavljata vprašanje, ali je predložitveno sodišče, to je Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče), ki odloča v sestavi treh sodnikov civilnega senata, glede na postopek imenovanja sodnikov tega senata „sodišče“ v smislu člena 267 PDEU.
- 26 Varuh človekovih pravic na eni strani meni, da predlog za sprejetje predhodne odločbe ni dopusten, ker ga je izdal organ, ki ni ustanovljen z zakonom in ni niti neodvisen niti nepristranski.
- 27 Na drugi strani Komisija, ne da bi jasno trdila, da predlog za sprejetje predhodne odločbe ni dopusten, opozarja, da je akt o imenovanju vsakega od treh sodnikov, ki sestavljajo predložitveno sodišče, na Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče) sprejel predsednik Republike Poljske po postopku, ki je potekal v enakih okoliščinah, kot so okoliščine, v katerih je bilo med drugim imenovano sodišče, ki je pri Sodišču vložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe v zadevi, v kateri je bila izdana sodba z dne 29. marca 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235).
- 28 V zvezi s tem je treba spomniti, da Sodišče v skladu z ustaljeno sodno prakso pri presoji vprašanja, ali je zadevni predložitveni organ „sodišče“ v smislu člena 267 PDEU, ki je izključno vprašanje prava Unije, in torej pri presoji, ali je predlog za sprejetje predhodne odločbe dopusten, upošteva vse elemente, kot so zakonska podlaga tega organa, njegova stalnost, obveznost njegove jurisdikcije, kontradiktornost njegovega postopka, njegova uporaba pravnih pravil in njegova neodvisnost (glej v tem smislu sodbi z dne 9. julija 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, točka 43, in z dne 29. marca 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, točka 66).
- 29 Neodvisnost sodišč držav članic je v različnih pogledih temeljnega pomena za pravni red Unije. Ta neodvisnost je zlasti bistvena za pravilno delovanje sistema pravosodnega sodelovanja, ki ga predstavlja mehanizem postopka predhodnega odločanja iz člena 267 PDEU, ker lahko ta mehanizem uporabi le organ, ki je pristojen za izvajanje prava Unije in ki med drugim izpolnjuje to merilo neodvisnosti (glej v tem smislu sodbo z dne 9. julija 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, točka 45 in navedena sodna praksa).
- 30 Za jamstvi neodvisnosti in nepristranskosti, ki se zahtevata na podlagi prava Unije, morajo obstajati pravila, ki se nanašajo zlasti na sestavo organa, na imenovanje, trajanje funkcije ter razloge za vzdržanje, izločitev in razrešitev njegovih članov, ter na podlagi katerih je mogoče odstraniti vsak legitim dvom pri pravnih subjektih o zaščiti tega organa pred zunanjimi dejavniki in o njegovi nevtralnosti glede nasprotujočih si interesov (sodbi z dne 9. julija 2020, Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, točka 52, in z dne 16. novembra 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim in drugi, od C-748/19 do C-754/19, EU:C:2021:931, točki 67 in 71).

- 31 V obravnavanem primeru ni nobenega dvoma, da Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče) kot tako spada med poljska splošna sodišča.
- 32 Če predlog za sprejetje predhodne odločbe vloži nacionalno sodišče, pa je treba domnevati, da to izpolnjuje zahteve, na katere je bilo opozorjeno v točki 28 te sodbe, ne glede na njegovo konkretno sestavo (glej v tem smislu sodbo z dne 29. marca 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, točka 69).
- 33 Vendar ta domneva velja le za presojo dopustnosti predlogov za sprejetje predhodne odločbe, ki so vloženi na podlagi člena 267 PDEU. Na podlagi tega torej ni mogoče sklepati, da je s pogoji za imenovanje sodnikov, ki sestavljajo predložitveno sodišče, nujno omogočeno izpolnjevanje jamstev za dostop do neodvisnega in nepristranskega sodišča, predhodno ustanovljenega z zakonom, v smislu člena 19(1), drugi pododstavek, PEU ali člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (glej v tem smislu sodbo z dne 29. marca 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, točka 74).
- 34 Dalje, navedeno domnevo je mogoče ovreči, če bi pravnomočna sodna odločba nacionalnega ali mednarodnega sodišča vodila do tega, da bi se štelo, da sodnik ali sodniki, ki sestavljajo predložitveno sodišče, nimajo statusa neodvisnega, nepristranskega in z zakonom predhodno ustanovljenega sodišča v smislu člena 19(1), drugi pododstavek, PEU v povezavi s členom 47, drugi odstavek, Listine o temeljnih pravicah. Enako bi veljalo, če bi poleg osebnega položaja sodnika ali sodnikov, ki formalno vložijo predlog na podlagi člena 267 PDEU, obstajali drugi elementi, ki bi vplivali na delovanje predložitvenega sodišča, pri katerem ti sodniki izvršujejo svojo funkcijo, ter s katerimi bi se tako posegalo v neodvisnost in nepristranskost navedenega sodišča (glej v tem smislu sodbo z dne 29. marca 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, točki 72 in 75).
- 35 V obravnavanem primeru ni bil predložen noben konkreten in natančen element, na podlagi katerega bi bilo mogoče pod pogoji, na katere je bilo opozorjeno v prejšnji točki te sodbe, ovreči domnevo, da je ta predlog za sprejetje predhodne odločbe izdal organ, ki izpolnjuje zahteve, navedene v točki 28 te sodbe.
- 36 Zato je predlog za sprejetje predhodne odločbe dopusten.

Vprašanje za predhodno odločanje

- 37 Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 10(1) Direktive 2004/48 razlagati tako, da nasprotuje razlagi nacionalne določbe, v skladu s katero zaščitnega ukrepa v obliki uničenja blaga ni mogoče uporabiti za blago, ki je bilo izdelano s soglasjem imetnika znamke Evropske unije in na katero je bila ta znamka nameščena s soglasjem tega imetnika, vendar je bilo na trg EGP dano brez njegovega soglasja.
- 38 Zato je treba razložiti pojem „kršitev pravice intelektualne lastnine“ v smislu tega člena 10(1).
- 39 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso pri razlagi določbe prava Unije upoštevati ne le njeno besedilo, ampak tudi kontekst in cilje, ki jih uresničuje akt, katerega del je. Zgodovina nastanka določbe prava Unije prav tako lahko vsebuje elemente, ki so upoštevni za njeno razlago (sodba z dne 10. junija 2021, KRONE – Verlag, C-65/20, EU:C:2021:471, točka 25 in navedena sodna praksa).

- 40 V skladu s členom 10(1) Direktive 2004/48 morajo države članice zagotoviti, „da lahko pristojni sodni organi na zahtevo vlagatelja odredijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi v zvezi z blagom, za katero se ugotovi, da krši pravico intelektualne lastnine“. Med temi ukrepi je tudi ukrep, določen v tem členu 10(1)(c), in sicer uničenje blaga.
- 41 Tako je iz člena 10(1) Direktive 2004/48 razvidno, da ta določba uporabe popravilnih ukrepov, ki jih določa, ne omejuje na nekatere vrste kršitev pravice intelektualne lastnine. Poleg tega morajo pristojni sodni organi v skladu s členom 10(3) te direktive v povezavi z njeno uvodno izjavo 17 pri obravnavi zahteve za popravne ukrepe upoštevati potrebo po sorazmernosti med resnostjo kršitve in pravnimi sredstvi, pa tudi interesi tretjih strank. Tako morajo ti organi odločiti o ukrepu, ki ga je treba sprejeti v vsakem posameznem primeru.
- 42 Ta razlaga člena 10 Direktive 2004/48 je podprta s kontekstom, v katerega je umeščen ta člen, in cilji te direktive.
- 43 Na eni strani je namreč glede konteksta, v katerega je umeščen člen 10 Direktive 2004/48, iz uvodnih izjav 4 in 5 te direktive razvidno, da na mednarodni ravni vse države članice in Unijo samo glede zadev v njeni pristojnosti zavezuje Sporazum TRIPS, ki vsebuje zlasti določbe o sredstvih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, ki so skupni standardi, ki se uporabljajo na mednarodni ravni in se izvajajo v vseh državah članicah.
- 44 S tem členom 10 je v pravni red Unije prenesen člen 46 Sporazuma TRIPS, v skladu s katerim lahko sodne oblasti „odredi[jo], da se blago, za katero so ugotovile, da krši pravice, brez kakršnega koli nadomestila umakne iz tokov trgovine [...]“. Ta člen 46 svojega področja uporabe tako ne omejuje na natančno določeno kategorijo kršitev pravic intelektualne lastnine. Nasprotno, zaradi svoje zelo splošne ubeseditve se nanaša na vse blago, za katero je bilo ugotovljeno, da pomeni kakršno koli kršitev pravice intelektualne lastnine. Okoliščina, da navedeni člen 46, zadnji stavek, določa posebne obveznosti v zvezi z „blagom s ponarejeno blagovno znamko“, to analizo potrjuje.
- 45 Na drugi strani je Sodišče v zvezi s ciljem, ki mu sledi Direktiva 2004/48, razsodilo, da gre pri tem cilju za to, da države članice zagotovijo učinkovito varstvo intelektualne lastnine (glej v tem smislu sodbi z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474, točka 131, in z dne 18. decembra 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, točka 39), namen te direktive pa je, kot izhaja iz njene uvodne izjave 3, zagotovitev učinkovite uporabe materialnega prava intelektualne lastnine v Uniji.
- 46 V zvezi s tem je Sodišče presodilo, da določbe navedene direktive niso namenjene temu, da urejajo vse vidike pravic intelektualne lastnine, ampak le tiste, ki se nanašajo na spoštovanje teh pravic in na poseg v te pravice, tako da se določijo učinkovita pravna sredstva za preprečevanje, odpravo ali popravo kakršnih koli kršitev obstoječih pravic intelektualne lastnine (sodba z dne 10. aprila 2014, ACI Adam in drugi, C-435/12, EU:C:2014:254, točka 61).
- 47 Člen 3(2) Direktive 2004/48 med drugim določa, da morajo biti ukrepi, postopki in pravna sredstva, ki jih določijo države članice, dejanski, sorazmerni in odvrtačilni. Čeprav je v uvodni izjavi 10 te direktive v tem okviru naveden cilj zagotovitve visoke, enakovredne in „homogene“ ravni varstva intelektualne lastnine na notranjem trgu, pa se navedena direktiva uporablja, kot izhaja iz njenega člena 2(1), brez poseganja v sredstva, ki jih ali jih lahko določa nacionalna zakonodaja, če so lahko ta sredstva ugodnejša za imetnike pravic. V zvezi s tem iz uvodne izjave 7 te direktive nedvoumno izhaja, da je uporabljeni pojem „sredstva“ generičen in zajema ukrepe, ki

omogočajo prenehanje kršitev pravic intelektualne lastnine (glej po analogiji sodbo z dne 25. januarja 2017, *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa*, C-367/15, EU:C:2017:36, točka 22).

- 48 Zato in kot je Sodišče že presodilo, Direktiva 2004/48 določa minimalni standard glede spoštovanja pravic intelektualne lastnine in državam članicam ne preprečuje, da določijo ukrepe, ki zagotavljajo večje varstvo (sodba z dne 9. junija 2016, *Hansson*, C-481/14, EU:C:2016:419, točki 36 in 40). Ne morejo pa, nasprotno, določiti ukrepov, ki zmanjšujejo varstvo, med drugim z omejitvijo uporabe ukrepov, določenih s to direktivo, na nekatere vrste kršitev pravic intelektualne lastnine. Iz člena 2(1) navedene direktive namreč izhaja, da se ta direktiva nanaša na „katero koli kršitev pravic intelektualne lastnine, kot je predvidena v pravu Skupnosti in/ali nacionalnem pravu zadevne države članice“.
- 49 Iz zgoraj navedenega izhaja, da se člen 10 Direktive 2004/48 nanaša na vse blago, za katero je bilo ugotovljeno, da pomeni kakršno koli kršitev pravic intelektualne lastnine, ne da bi bila *a priori* izključena uporaba popravnega ukrepa uničenja iz člena 10(1)(c) v primeru nekaterih od teh kršitev.
- 50 Poleg tega, kot je razvidno iz predložitvene odločbe, se pravica intelektualne lastnine iz postopka v glavni stvari nanaša na pravice, podeljene z znamko Evropske unije.
- 51 Čeprav Direktiva 2004/48 ne vsebuje nobene opredelitve pravic intelektualne lastnine, ki so zajete z njenim področjem uporabe, pa je v Izjavi Komisije o členu 2 Direktive 2004/48 (UL 2005, L 94, str. 37) pojasnjeno, da po mnenju te institucije pravice iz znamke spadajo mednje. Iz sodbe z dne 12. julija 2011, *L'Oréal in drugi* (C-324/09, EU:C:2011:474), tudi izhaja, da je znamka Evropske unije zajeta s pojmom „intelektualna lastnina“ v smislu Direktive 2004/48.
- 52 Pravice, ki so z znamko Evropske unije podeljene njenemu imetniku, so navedene v členu 9 Uredbe št. 207/2009.
- 53 Natančneje, v skladu s členom 9(3)(a) Uredbe št. 207/2009 lahko ta imetnik prepove opremljanje blaga ali njegove embalaže s to znamko, člen 9(3)(b) in (c) te uredbe pa mu omogoča, da v bistvu prepove trženje proizvodov pod navedeno znamko.
- 54 Posledično, ker morajo pristojni nacionalni sodni organi iz razlogov, navedenih v točki 41 te sodbe, v vsakem posameznem primeru določiti ukrep, ki se izmed ukrepov iz člena 10(1) Direktive 2004/48 lahko naloži zaradi kršitve pravice intelektualne lastnine, ni mogoče šteti, da se popravni ukrep uničenja blaga iz člena 10(1)(c) te uredbe uporablja le v primeru kršitve pravice iz člena 9(3)(a) Uredbe št. 207/2009 in da je njegova uporaba izključena v primeru kršitve pravic iz člena 9(3)(b) ali (c) te uredbe.
- 55 Glede na vse te ugotovitve je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 10(1) Direktive 2004/48 razlagati tako, da nasprotuje razlagi nacionalne določbe, v skladu s katero zaščitnega ukrepa v obliki uničenja blaga ni mogoče uporabiti za blago, ki je bilo izdelano s soglasjem imetnika znamke Evropske unije in na katero je bila ta znamka nameščena s soglasjem tega imetnika, vendar je bilo na trg EGP dano brez njegovega soglasja.

Stroški

- 56 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (deveti senat) razsodilo:

Člen 10(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine

je treba razlagati tako, da

nasprotuje razlagi nacionalne določbe, v skladu s katero zaščitnega ukrepa v obliki uničenja blaga ni mogoče uporabiti za blago, ki je bilo izdelano s soglasjem imetnika znamke Evropske unije in na katero je bila ta znamka nameščena s soglasjem tega imetnika, vendar je bilo na trg Evropskega gospodarskega prostora dano brez njegovega soglasja.

Podpisi