Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 5. septembra 2019 *

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 97 ods. 5 – Súdna právomoc – Žaloba pre porušenie – Právomoc súdov členského štátu, na ktorého území ‚došlo k porušeniu práv' – Reklamy a ponuky na predaj zobrazené na internetovej stránke a na platformách sociálnych médií"

Vo veci C-172/18,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací súd (Anglicko a Wales) (občianskoprávne oddelenie), Spojené kráľovstvo] z 12. februára 2018 a doručený Súdnemu dvoru 5. marca 2018, ktorý súvisí s konaním:

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

proti

Heritage Audio SL,

Pedrovi Rodríguezovi Arribasovi,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory E. Regan, sudcovia C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (spravodajca) a I. Jarukaitis,

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomník: L. Carrasco Marco, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 17. januára 2019,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

– AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees a M. Crabtree, v zastúpení: M. McGuirk, E. Cronan, solicitors, a J. Moss, barrister,

* Jazyk konania: angličtina.

– Heritage Audio SL a P. Rodríguez Arribas, v zastúpení: A. Stone, R. Crozier, solicitors, a J. Reid, barrister,

– nemecká vláda, pôvodne v zastúpení: T. Henze, M. Hellmann a J. Techert, neskôr M. Hellmann a J. Techert, splnomocnení zástupcovia,

– Európska komisia, v zastúpení: J. Samnadda, É. Gippini Fournier a M. Wilderspin, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 28. marca 2019,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 97 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees (ďalej len „BW Trustees“) a pánom Markom Crabtreem na jednej strane a Heritage Audio SL a pánom Pedrom Rodríguezom Arribasom na druhej strane, týkajúcom sa žaloby pre porušenie z dôvodu údajného porušenia práv vyplývajúcich najmä z ochrannej známky Európskej únie.

Právny rámec

3 Nariadenie (ES) č. 207/2009, ktoré zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016. Následne 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 dátum začatia konania o žalobe pre porušenie vo veci samej sa však tento návrh na začatie prejudiciálneho konania preskúma so zreteľom na nariadenie č. 207/2009 v jeho pôvodnom znení.

4 Podľa odôvodnenia 17 nariadenia č. 207/2009:

„Malo by sa zabrániť protichodným rozsudkom v žalobách, ktoré sa týkajú rovnakých skutočností a rovnakých účastníkov konania a ktoré sú vznesené na základe ochrannej známky [Európskej únie] a paralelných národných ochranných známok. …“

5 Článok 9 ods. 1 a 2 tohto nariadenia stanovoval:

„1. K ochrannej známke [Európskej únie] vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou [Európskej únie], pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka [Európskej únie] zapísaná;

b) akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou [Európskej únie] a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou [Európskej únie] a označením, existuje pravdepodobnosť zámeny verejnosťou; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

…

2. Na základe odseku 1 môže byť okrem iného zakázané:

…

b) ponúkanie tovarov, ich umiestňovanie na trh… pod takýmto označením…;

…

d) používanie označenia… v reklame“.

6 Článok 94 nariadenia č. 207/2009 stanovoval:

„1. Ak nie je v tomto nariadení stanovené inak, tak ustanovenia nariadenia [Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42)] sa vzťahujú na konania týkajúce sa ochranných známok [Európskej únie] a prihlášok ochranných známok [Európskej únie], ako aj na konania týkajúce sa súčasne prebiehajúcich a po sebe nasledujúcich žalôb na základe ochranných známok [Európskej únie] a národných ochranných známok.

2. V prípade konaní o žalobách a návrhoch uvedených v článku 96:

a) články 2, 4, článok 5 body 1, 3, 4 a 5 a článok 31 nariadenia (ES) č. 44/2001 sa neuplatnia;

…“

7 Podľa článku 95 ods. 1 tohto nariadenia:

„Členské štáty určia na svojich územiach čo najobmedzenejší počet národných súdov a tribunálov prvého a druhého stupňa (ďalej len ‚súdy pre ochranné známky [Európskej únie]‘), ktoré budú plniť funkcie im pridelené na základe tohto nariadenia.“

8 Článok 96 uvedeného nariadenia stanovoval:

„Súdy pre ochranné známky [Európskej únie] majú výlučnú právomoc:

a) vo veciach všetkých žalôb pre porušenia práv, a pokiaľ to pripúšťa vnútroštátne právo, žalôb pre hrozbu porušenia práv z ochranných známok [Európskej únie];

…“

9 Článok 97 toho istého nariadenia znel:

„1. S výhradou ustanovení tohto nariadenia, ako aj všetkých ustanovení nariadenia (ES) č. 44/2001 uplatniteľných na základe článku 94 konania vo veci žalôb a návrhov uvedených v článku 96 sa uskutočnia na súdoch toho členského štátu, v ktorom má odporca bydlisko, alebo pokiaľ nemá bydlisko v žiadnom členskom štáte, potom v tom, v ktorom má podnik.

…

5. Konania o žalobách a návrhoch uvedených v článku 96, okrem žalôb na určenie, že nedochádza k porušovaniu práv z ochrannej známky [Európskej únie], sa môžu uskutočniť aj pred súdmi toho členského štátu, na ktorého území došlo k porušeniu práv alebo hrozí, že k nemu dôjde…“

10 Podľa znenia článku 98 nariadenia č. 207/2009:

„1. Súd pre ochranné známky [Európskej únie], ktorého právomoc vychádza z článku 97 ods. 1 až 4, má právomoc rozhodovať o:

a) porušení práv, ku ktorému došlo alebo hrozí, že k nemu dôjde na území ktoréhokoľvek členského štátu;

…

2. Súd pre ochranné známky [Európskej únie], ktorého právomoc vychádza z článku 97 ods. 5, má právomoc iba vzhľadom na skutky spáchané alebo skutky, ktoré hrozia na území toho členského štátu, v ktorom sa daný súd nachádza.“

11 Článok 109 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 stanovoval:

„Ak sa podajú žaloby pre porušenie práv zahŕňajúce rovnaký dôvod žaloby a medzi rovnakými účastníkmi konania na súdoch rôznych členských štátov, jedna na základe ochrannej známky [Európskej únie] a druhá na základe národnej ochrannej známky:

a) súd, ktorý nebol príslušný ako prvý, na vlastný podnet odmietne právomoc v prospech prvého súdu tam, kde sú príslušné ochranné známky zhodné a platné pre rovnaké tovary alebo služby. Súd, ktorý by mal odmietnuť právomoc, môže [prerušiť svoje konanie], ak sa napadla právomoc druhého súdu;

b) súd, ktorý nebol príslušný ako prvý, môže [prerušiť svoje konanie], ak sú príslušné ochranné známky zhodné a platné pre podobné tovary alebo služby a ak sú príslušné ochranné známky podobné a platné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.“

12 Znenie článkov 9, 94 až 98 a 109 nariadenia č. 207/2009 bolo v podstate prebraté do článkov 9, 122 až 126 a 136 nariadenia 2017/1001. Článok 125 ods. 5 nariadenia 2017/1001 zodpovedá článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 a článku 93 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

13 Nariadenie č. 44/2001, na ktoré sa odvolávajú články 94 a 97 nariadenia č. 207/2009, bolo nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1). Podľa článku 66 ods. 1 tohto posledného uvedeného nariadenia „toto nariadenie sa uplatňuje len na konania začaté, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté od 10. januára 2015“.

Konanie vo veci samej a prejudiciálna otázka

14 AMS Neve je spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vyrába a uvádza na trh audiofonické zariadenia. BW Trustees, ktorá je tiež usadená v Spojenom kráľovstve, je správcom dôchodkového fondu riadiacich pracovníkov spoločnosti AMS Neve. Pán Crabtree je konateľom spoločnosti AMS Neve.

15 Heritage Audio je spoločnosť so sídlom v Španielsku, ktorá uvádza na trh audiofonické zariadenia. Pán Rodríguez Arribas, bydliskom v Španielsku, je jediným konateľom spoločnosti Heritage Audio.

16 Dňa 15. októbra 2015 spoločnosti AMS Neve, BW Trustees a pán Crabtree podali proti spoločnosti Heritage Audio a pánovi Rodríguezovi Arribasovi žalobu pre porušenie práv k ochrannej známke Európskej únie na Intellectual Property and Enterprise Court (Súd pre duševné vlastníctvo a podnikanie, Spojené kráľovstvo), pričom spoločnosť BW Trustees a pán Crabtree sú majiteľmi tejto ochrannej známky a na jej používanie má AMS Neve výhradnú licenciu.

17 Ich žaloba sa navyše týkala aj údajného porušenia dvoch ochranných známok zapísaných v Spojenom kráľovstve, ktorých sú BW Trustees a pán Crabtree tiež majiteľmi.

18 Sporná ochranná známka Európskej únie je tvorená číslom 1073 a bola zapísaná pre tovary patriace do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení. Uvedené tovary zodpovedajú najmä tomuto opisu: „Zariadenia na záznam, zmiešavanie a spracovania zvuku v štúdiu“.

19 Žalovaným v konaní vo veci samej sa vytýka, že v Spojenom kráľovstve ponúkali na predaj napodobeniny tovarov spoločnosti AMS Neve, ktoré mali zhodné alebo podobné označenie s ochrannou známkou Európskej únie a s uvedenými národnými ochrannými známkami, alebo odkazovali na toto označenie a robili reklamu týmto tovarom.

20 Žalobcovia vo veci samej predložili dokumenty na podporu svojej žaloby, medzi ktorými boli najmä obsah internetovej stránky „Heritage Audio“ a jej účty na sociálnych sieťach *Facebook* a *Twitter*, faktúra vystavená spoločnosťou Heritage Audio fyzickej osobe s bydliskom v Spojenom kráľovstve, ako aj korešpondencia medzi Heritage Audio a osobou v Spojenom kráľovstve týkajúca sa prípadných dodávok audiofonických zariadení.

21 Žalobcovia vo veci samej predložili najmä snímky obrazovky tejto stránky, na ktorých sa nachádzali ponuky na predaj zvukových zariadení s označením, ktoré bolo zhodné s uvedenou ochrannou známkou Európskej únie alebo jej bolo podobné. Zdôraznili, že tieto ponuky sú vypracované v angličtine a v rubrike s názvom „where to buy“ („kde kúpiť“) sa nachádza zoznam predajcov v rôznych krajinách vrátane Spojeného kráľovstva. Navyše zo všeobecných obchodných podmienok vyplývalo, že spoločnosť Heritage Audio prijímala objednávky zo všetkých členských štátov Európskej únie.

22 Žalovaní vo veci samej vzniesli námietku nedostatku právomoci súdu, ktorému bola vec predložená.

23 Hoci nevylúčili, že tovary Heritage Audio bolo možné kúpiť v Spojenom kráľovstve prostredníctvom iných spoločností, tvrdili, že oni sami im nerobili reklamu v Spojenom kráľovstve ani v tomto členskom štáte žiadny tovar nepredali. Okrem toho tvrdia, že pre Spojené kráľovstvo nikdy neurčili distribútora. Napokon uviedli, že obsah zobrazený na internetovej stránke Heritage Audio a na platformách, na ktoré odkazujú žalobcovia vo veci samej, boli už v období, na ktoré sa vzťahuje žaloba pre porušenie, neaktuálne, a preto by sa nemal brať do úvahy.

24 Rozsudkom z 18. októbra 2016 Intellectual Property and Enterprise Court (Súd pre duševné vlastníctvo a podnikanie) konštatoval, že nemá právomoc rozhodovať o tejto žalobe pre porušenie práv, a to v rozsahu, v akom sa zakladala na dotknutej ochrannej známke Európskej únie.

25 Rozhodol, že žalobcovia vo veci samej predložili nepriame dôkazy, ktoré mohli preukazovať, že internetová stránka Heritage Audio sa zameriavala aj na Spojené kráľovstvo. Tento súd sa ďalej domnieval, že s ohľadom na skutkové okolnosti prípadu, mohol konštatovať, že pán Rodríguez Arribas

je spoločne a nerozdielne zodpovedný za konanie spoločnosti Heritage Audio a že súdy Spojeného kráľovstva majú právomoc konať v tejto veci v rozsahu, v akom sa daný spor týka ochrany práv duševného vlastníctva na vnútroštátnej úrovni.

26 Na druhej strane Intellectual Property and Enterprise Court (Súd pre duševné vlastníctvo a podnikanie) dospel k záveru, že uvedený spor, pokiaľ ide o porušenie ochrannej známky Európskej únie, patrí v súlade s článkom 97 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 do právomoci súdov členského štátu, na ktorého území má žalovaný bydlisko, čo je v tomto prípade Španielske kráľovstvo. Tento súd spresnil, že právomoc španielskych súdov vyplýva aj z odseku 5 uvedeného článku 97, podľa ktorého žaloby pre porušenie práv môžu byť podané aj na súdy členského štátu, na ktorého území k porušeniu došlo.

27 V tejto súvislosti Intellectual Property and Enterprise Court (Súd pre duševné vlastníctvo a podnikanie) uvádza, že z územného hľadiska súd s právomocou na konanie o žalobe podanej majiteľom ochrannej známky proti tretej osobe, ktorá použila označenia, ktoré sú rovnaké alebo podobné s touto ochranou známkou, v reklamách a ponuke na predaj na internetovej stránke alebo platformách sociálnych médií, je súd v tom mieste, kde tretia strana prijala rozhodnutie robiť takúto reklamu a ponúkať takéto tovary na predaj na danej internetovej stránke alebo na daných platformách a prijala opatrenia na vykonanie tohto rozhodnutia.

28 Žalobcovia vo veci samej sa proti tomuto rozsudku odvolali na Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací súd (Anglicko a Wales) (občianskoprávne oddelenie), Spojené kráľovstvo].

29 Podľa názoru Odvolacieho súdu, keď prvostupňový súd vo svojom rozsudku odkázal na niektoré rozsudky Súdneho dvora, ako sú rozsudky z 19. apríla 2012, Winterstiger (C-523/10, EU:C:2012:220), a z 5. júna 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), nesprávne vyložil tieto rozsudky a judikatúru Súdneho dvora vo všeobecnosti.

30 Vnútroštátny súd sa domnieva, že takýto výklad by v podstate viedol k záveru, že „členský štát, na ktorého území došlo k porušeniu“, je v zmysle článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 ten členský štát, na ktorého území žalovaný zriadil svoju internetovú stránku a svoje účty na sociálnych médiách. Zo znenia, účelu a kontextu tohto ustanovenia pritom vyplýva, že územím príslušného členského štátu je územie, na ktorom bývajú spotrebitelia alebo sídlia obchodníci, ktorým sú reklamy a ponuky na predaj určené.

31 Vnútroštátny súd dodáva, že Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) vo svojom rozsudku z 9. novembra 2017, nazývanom „Parfummarken“ (I ZR 164/16), rozhodol, že výklad slovného spojenia „právny poriadok krajiny, na území ktorej došlo k porušeniu“, obsiahnutý v 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. ES L 199, 2007, s. 40), ako bol vyložený v rozsudku z 27. septembra 2017, Nintendo (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724), je uplatniteľný na článok 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009. Vnútroštátny súd má však pochybnosti o správnosti tohto posúdenia vykonaného nemeckým súdom.

32 Za týchto okolností Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací súd (Anglicko a Wales) (občianskoprávne oddelenie)] rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku, pričom vo svojom rozhodnutí uviedol, že táto otázka sa týka výkladu článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009:

„V prípadoch, keď je podnik založený a má sídlo v členskom štáte A a keď uskutočnil kroky na danom území pozostávajúce z reklamy a ponúkania tovarov na predaj pod označením, ktoré je rovnaké ako ochranná známka Európskej únie, na internetovej stránke zameranej na obchodníkov a spotrebiteľov v členskom štáte B:

i) má súd pre ochranné známky Európskej únie v členskom štáte B právomoc rozhodovať o nároku týkajúcom sa porušenia práv k ochrannej známke Európskej únie v súvislosti s reklamou a ponukou na predaj tovarov vykonaných na území členského štátu B;

ii) ak nie, aké ďalšie kritériá má tento súd pre ochranné známky Európskej únie zohľadniť pri určovaní, či má právomoc rozhodnúť o tomto nároku;

iii) v rozsahu, v akom odpoveď na bod ii) vyžaduje, aby tento súd pre ochranné známky Európskej únie určil, či podnik uskutočnil aktívne opatrenia v členskom štáte B, aké kritériá je potrebné zobrať do úvahy pri určovaní, či podnik uskutočnil predmetné opatrenia?“

O prejudiciálnej otázke

33 Vnútroštátny súd sa svojou otázkou v podstate pýta či sa má článok 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky Európskej únie, ktorý sa domnieva, že bol poškodený použitím treťou osobou bez jeho súhlasu označenia zhodného s touto ochrannou známkou v reklamách a v ponukách na predaj zobrazených elektronicky s ohľadom na rovnaké alebo podobné tovary ako tovary, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná, môže podať žalobu pre porušenie práv proti tejto tretej osobe na súd pre ochranné známky Európskej únie členského štátu, na ktorého území sa nachádzajú spotrebitelia a obchodníci, ktorým sú tieto reklamy alebo ponuky na predaj určené, bez ohľadu na skutočnosť, že rozhodnutia a opatrenia vzťahujúce sa na toto elektronické zobrazenie boli prijaté uvedenou treťou osobou v inom členskom štáte.

34 V prvom rade treba pripomenúť, že bez ohľadu na zásadu uplatňovania nariadenia č. 44/2001 – a od 10. januára 2015 nariadenia č. 1215/2012 – na žaloby týkajúce sa ochrannej známky Európskej únie, článok 94 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 vylučuje, pokiaľ ide najmä o žaloby pre porušenie takejto ochrannej známky, uplatňovanie určitých ustanovení nariadenia č. 44/2001, ako sú pravidlá uvedené v článkoch 2 a 4, ako aj článku 5 bode 3 uvedeného nariadenia. Z dôvodu tohto vylúčenia právomoc súdov pre ochranné známky Európskej únie uvedených v článku 95 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 na rozhodovanie o žalobách pre porušenie práv k ochrannej známke Európskej únie vyplýva z pravidiel stanovených priamo v nariadení č. 207/2009, ktoré majú povahu *lex specialis* vo vzťahu k pravidlám uvedeným v nariadení č. 44/2001 (rozsudky z 5. júna 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, body 26 a 27, a z 18. mája 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, bod 26).

35 Pokiaľ však ide o národné ochranné známky, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25) sa nezaviedli osobitné pravidlá týkajúce sa súdnej právomoci. To isté platí pre smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1), ktorá zrušila a nahradila smernicu 2008/95 s účinnosťou od 15. januára 2019.

36 Z toho vyplýva, že na žalobu pre porušenie práv, ako je tá, ktorú podali žalobcovia vo veci samej 15. októbra 2015, sa v rozsahu, v akom sa týka národných ochranných známok, vzťahujú pravidlá súdnej právomoci stanovené v nariadení č. 1215/2012 a v rozsahu, v akom sa týka ochrannej známky Európskej únie, pravidlá súdnej právomoci stanovené v nariadení č. 207/2009.

37 Z článku 97 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že pokiaľ má žalovaný bydlisko alebo sídlo v členskom štáte, navrhovateľ podá žalobu na súdoch tohto štátu.

38 Okrem toho odsek 5 tohto článku uvádza, že navrhovateľ môže začať konanie „aj“ pred súdmi toho členského štátu, „na ktorého území došlo k porušeniu práv alebo hrozí, že k nemu dôjde“.

39 V článku 98 uvedeného nariadenia sa jednak v odseku 1 spresňuje, že ak sa začne konanie pred súdom pre ochranné známky Európskej únie na základe článku 97 ods. 1 uvedeného nariadenia, tento súd má právomoc rozhodovať o porušení práv, ku ktorému došlo alebo hrozí, že k nemu dôjde na území ktoréhokoľvek členského štátu, a jednak v odseku 2, že ak takýto súd začal konať podľa článku 97 ods. 5 toho istého nariadenia, môže rozhodnúť len o skutočnostiach, ku ktorým došlo alebo hrozí, že k nim dôjde na území toho členského štátu, na ktorom sa daný súd nachádza.

40 Z tohto rozlišovania vyplýva, že žalobca v závislosti od toho, či sa rozhodne podať žalobu pre porušenie na súd pre ochranné známky Európskej únie v mieste bydliska alebo sídla žalovaného, alebo na ktorého území došlo k porušeniu práv alebo hrozí, že k nemu dôjde, určuje rozsah územnej právomoci súdu, na ktorý bola žaloba podaná. Ak sa žaloba pre porušenie totiž zakladá na odseku 1 tohto článku 97, potenciálne sa vzťahuje na porušenia, ku ktorým došlo na celom území Únie, zatiaľ čo ak sa zakladá na odseku 5 uvedeného článku, vzťahuje sa len na porušenie práv, ku ktorému došlo alebo hrozí, že k nemu dôjde, na území jedného členského štátu, t. j. na súde, ktorému bola vec predložená.

41 Možnosť žalobcu zvoliť si jeden alebo iný právny základ, ktorá vyplýva z použitia slova „aj“ v článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, sa nemôže chápať v tom zmysle, že žalobca môže vo vzťahu k rovnakým skutočnostiam porušenia kumulovať žaloby založené na odsekoch 1 a 5 uvedeného článku, ale len vyjadruje, ako uviedol generálny advokát v bode 31 svojich návrhov, alternatívnu povahu medzi súdom uvedeným v odseku 5 v porovnaní so súdmi uvedenými v ostatných odsekoch tohto článku.

42 Stanovením takejto alternatívy pri výbere súdu a obmedzením územnej pôsobnosti v článku 98 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 spojenej s týmto súdom normotvorca Únie umožňuje majiteľovi ochrannej známky Európskej únie, ak si to želá, podať cielené žaloby, z ktorých každá sa týka skutkov porušovania, ku ktorým došlo na území jedného členského štátu. Ako už Súdny dvor uviedol, pokiaľ sa viacero žalôb pre porušenie medzi tými istými stranami týka používania rovnakého označenia, ale netýka sa toho istého územia, nemajú rovnaký predmet, a preto sa na ne nevzťahujú pravidlá prekážky začatého konania (pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. októbra 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, bod 42). Súdy rôznych členských štátov, ktorým boli za takýchto okolností podané žaloby, nemôžu teda vydať „protichodné rozsudky“ v zmysle odôvodnenia 17 nariadenia č. 207/2009, pretože žaloby podané žalobcom sa vzťahujú na rôzne územia.

43 S prihliadnutím na tieto skutočnosti je potrebné poskytnúť vnútroštátneho súdu odpovede na otázky týkajúce sa rozsahu slovného spojenia „územ[ie členského štátu, kde] došlo k porušeniu práv“, uvedeného v článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

44 Keď bol Súdny dvor požiadaný o výklad článku 93 ods. 5 nariadenia č. 40/94, tento súd konštatoval, že kritérium súdnej právomoci vyjadrené týmto slovným spojením sa týka aktívneho konania údajného porušovateľa (rozsudok z 5. júna 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, bod 34).

45 Súdny dvor na základe toho dospel k záveru, že v prípade predaja a dodávky falšovaného tovaru, ku ktorým došlo na území členského štátu, po ktorom ho tento kupujúci predal ďalej v inom členskom štáte, na ktorého území pôvodný predávajúci nekonal, toto kritérium neumožňuje určenie súdnej

právomoci súdu pre ochranné známky Európskej únie tohto členského štátu uvedeného ako posledného na rozhodovanie o žalobe podanej proti pôvodnému predávajúcemu. Takáto súdna právomoc by sa zakladala na účinku porušenia, ktorého sa dopustil uvedený pôvodný predávajúci, a nie na údajnom nezákonnom akte daného predávajúceho, čo by bolo v rozpore so slovným spojením „územ[ie členského štátu, kde] došlo k porušeniu práv“ (pozri v tomto zmysle rozsudok z 5. júna 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, body 34, 37 a 38).

46 V súlade s touto judikatúrou a vzhľadom na skutočnosti uvedené v bodoch 40 až 42 tohto rozsudku súd pre ochranné známky Európskej únie, ktorý začal konanie o žalobe pre porušenie podľa článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, sa musí v prípade, že má preskúmať svoju právomoc na rozhodnutie o existencii porušenia práv s ohľadom na územie svojho členského štátu, ubezpečiť, že k skutočnostiam vytýkaným žalovanému došlo na tomto území.

47 Pokiaľ konania vytýkané žalovanému pozostávajú z reklamy a ponúk na predaj zobrazených elektronicky pre tovary, ktoré majú rovnaké alebo podobné označenie, ako je ochranná známka Európskej únie, bez súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky, je potrebné, ako vyplýva z bodu 63 rozsudku z 12. júla 2011, L’Oréal a i. (C-324/09, EU:C:2011:474), sa domnievať, že k týmto konaniam, na ktoré sa vzťahuje článok 9 ods. 2 písm. b) a d) nariadenia č. 207/2009, došlo na území, na ktorom sa nachádzajú spotrebitelia alebo obchodníci, ktorým sú tieto reklamy a ponuky na predaj určené, bez ohľadu na to, či žalovaný má sídlo na inom území, či server elektronickej siete, ktorý používa, je umiestnený na inom území, alebo či tovary, na ktoré sa vzťahujú takéto reklamy a ponuky, sa nachádzajú na inom území.

48 Ako vyplýva z toho istého bodu daného rozsudku, treba zabrániť tomu, aby sa tretia osoba, ktorá robí reklamu a realizuje predaj spotrebiteľom v Únii, pričom používa označenia, ktoré je zhodné alebo podobné s ochrannou známkou Európskej únie, pokiaľ ide o rovnaké alebo podobné tovary, ako je tovar, pre ktorý je uvedená ochranná známka zapísaná, mohla vyhnúť uplatneniu článku 9 nariadenia č. 207/2009, a tým ohroziť potrebný účinok tohto článku tvrdením, že tieto reklamy a ponuky boli umiestnené na internete mimo Únie.

49 Podobne treba zabrániť tomu, aby tretia osoba, ktorá používala označenie rovnaké alebo podobné s ochrannou známkou Európskej únie bez súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky pre rovnaké alebo podobné tovary, ako je tovar, pre ktorý je ochranná známka zapísaná, mohla brániť uplatneniu článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, a tak narušiť potrebný účinok tohto ustanovenia tým, že sa bude odvolávať na miesto, kde sa jej reklama a ponuky sprístupňujú online, s cieľom vylúčiť právomoc akéhokoľvek iného súdu než súdu tohto miesta a súdu podľa jej sídla.

50 Ak by sa slovné spojenie „územ[ie členského štátu, kde] došlo k porušeniu práv“, uvedené v článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 malo vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na členský štát, na ktorého území pôvodca uvedených obchodných konaní organizoval svoju internetovú stránku a spustil zobrazovanie svojich reklám a ponúk na predaj, stačilo by porušovateľom usadeným v Únii, ktorí prevádzkujú elektronické prostriedky a chcú zabrániť majiteľom ochranných známok Európskej únie, ktoré porušujú, v možnosti využiť alternatívu pri výbere súdu, aby zjednotili územie, na ktorom dochádza k umiestneniu online, s územím ich sídla. Týmto spôsobom by článok 97 ods. 5 v prípadoch, keď sú reklamy a ponuky určené spotrebiteľom z iných členských štátov, nemal nijaký alternatívny dosah s ohľadom na normu súdnej právomoci stanovenú v odseku 1 toho istého článku.

51 Výklad slovného spojenia „územ[ie členského štátu, kde] došlo k porušeniu práv“ v tom zmysle, že by sa týkalo miesta, kde žalovaný prijal rozhodnutia a technické opatrenia na spustenie zobrazovania na internete, by bol ešte nevhodnejší, keďže v mnohých prípadoch sa môže ukázať ako mimoriadne ťažké, ba až nemožné pre žalobcu zistiť toto miesto. Na rozdiel od situácií, v ktorých spor už existuje, sa totiž situácia, v ktorej sa nachádza majiteľ ochrannej známky Európskej únie pred začatím súdneho konania, vyznačuje nemožnosťou donútiť žalovaného, aby zverejnil dané miesto, keďže v tejto fáze žiadny súd ešte nezačal konať.

52 V záujme zachovania potrebného účinku tejto alternatívy pri výbere súdu stanoveného normotvorcom Únie je v súlade s judikatúrou, podľa ktorej sa majú ustanovenia právnych predpisov Únie, v ktorých nie je výslovný odkaz na právo členských štátov, na účely určenia ich významu a rozsahu vykladať s prihliadnutím na kontext tohto ustanovenia a cieľov sledovaných právnou úpravou, ktorej je súčasťou (pozri najmä rozsudky z 3. septembra 2014, Deckmyn a Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, bod 14, a z 18. mája 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, bod 22), potrebné dať slovnému spojeniu „územ[ie členského štátu, kde] došlo k porušeniu práv“ výklad, ktorý je koherentný s ostatnými ustanoveniami nariadenia č. 207/2009 týkajúcimi sa oblasti porušenia práv.

53 Medzi tieto ustanovenia patrí najmä článok 9 tohto nariadenia, v ktorom sa uvádzajú druhy porušenia, proti ktorým sa môže majiteľ ochrannej známky Európskej únie brániť.

54 Výraz „porušenie“ sa preto musí chápať ako odkaz na konania uvedené v článku 9, ktoré žalobca vytýka žalovanému, akými sú v tomto prípade konania uvedené v odseku 2 písm. b) a d) tohto článku, spočívajúce v robení si reklamy a ponúkaní na predaj pod označením, ktoré je zhodné s dotknutou ochrannou známkou, pričom takéto konania sa musia považovať za také, že k nim „došlo“ na území, na ktorom nadobudli reklamnú povahu a povahu ponuky na predaj, t. j. území, kde bol obchodný obsah skutočne sprístupnený spotrebiteľom a obchodníkom, ktorým bol určený. Otázka, či tieto reklamy a ponuky mohli následne viesť ku kúpe tovarov žalovaného, nie je pritom relevantná.

55 S výhradou overenia vnútroštátnym súdom zo spisu predloženého Súdnemu dvoru z položenej prejudiciálnej otázky vyplýva, že žalobcovia vo veci samej napádajú prostredníctvom žaloby pre porušenie predloženej uvedenému súdu reklamy a ponuky na predaj, ktoré boli zverejnené na internetovej stránke a platformách sociálnych médií žalovaných, len v rozsahu, v akom boli tieto reklamy a ponuky určené spotrebiteľov a/alebo obchodníkom v Spojenom kráľovstve.

56 Za takých okolností, ako sú tie vo veci samej, ak z obsahu príslušnej internetovej stránky a platforiem, na ktoré poukazovali žalobcovia vo veci samej, vyplýva, že reklamy a ponuky na predaj, ktoré tieto stránky a platformy obsahovali, boli určené spotrebiteľom s bydliskom alebo obchodníkom so sídlom v Spojenom kráľovstve a boli im v plnom rozsahu prístupné – čo je úlohou vnútroštátneho súdu overiť predovšetkým na základe spresnení uvedených na tejto stránke a týchto platformách, pokiaľ ide o geografické oblasti dodávky predmetných tovarov (rozsudok z 12. júla 2011, L’Oréal a i., C-324/09, EU:C:2011:474, body 64 a 65), títo žalobcovia majú možnosť podať na základe článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 svoju žalobu pre porušenie práv na súde v Spojenom kráľovstve, aby tento súd konštatoval porušenia ochrannej známky Európskej únie v tomto členskom štáte.

57 Tento výklad je podporený skutočnosťou, že súdy pre ochranné známky Európskej únie členského štátu bydliska spotrebiteľa alebo sídla obchodníka, ktorým sú takéto reklamy a ponuky na predaj určené, majú mimoriadne vhodné postavenia na posúdenie, či došlo k údajnému porušeniu. Súdny dvor v bodoch 28 a 29 rozsudku z 19. apríla 2012 vo veci Winterstiger (C-523/10, EU:C:2012:220), už zohľadnil túto skutočnosť blízkosti, keď vyložil slovné spojenie „miesto, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody“, uvedené v článku 5 ods. 3 nariadenia č. 44/2001, v tom zmysle, že majiteľ národnej ochrannej známky môže podať žalobu pre porušenie práv na súdoch členského štátu, v ktorom je národná ochranná známka zapísaná, pokiaľ tieto súdy vzhľadom na hodnotiace kritériá posúdenia porušenia stanovené v rozsudkoch z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159), ako aj 12. júla 2011, L’Oréal a i. (C-324/09, EU:C:2011:474), sú najvhodnejšie na posúdenie toho, či dochádza k porušeniu ochrannej známky. Súd miesta, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody, má mimoriadne vhodné postavenie na rozhodnutie najmä z dôvodov blízkosti sporu a jednoduchšieho vykonávania dôkazov (rozsudok zo 17. októbra 2017, Bolagsupplysningen a Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, bod 27, ako aj citovaná judikatúra).

58 Článku 97 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 207/2009 sa musí ako *lex specialis* s ohľadom na žaloby pre porušenia práv k ochranným známkam Európskej únie poskytnúť autonómny výklad vo vzťahu k výkladu článku 5 ods. 3 nariadenia č. 44/2001, ktorý poskytol Súdny dvor v prípade konaní vo veci porušenia národných ochranných známok (rozsudok z 5. júna 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, bod 31). Napriek tomu výklady slovných spojení „územ[ie členského štátu, kde] došlo k porušeniu práv“ a „miesto, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody“, uvedených v týchto ustanoveniach musia vykazovať určitú konzistentnosť, aby sa v súlade s cieľom stanoveným v odôvodnení 17 nariadenia č. 207/2009 v čo najväčšej miere redukovali prípady prekážky začatej veci vyplývajúce z podania žalôb v rôznych členských štátoch, ktoré sa týkajú tých istých účastníkov konania a toho istého územia, ktoré sa zakladali jednak na ochrannej známke Európskej únie a jednak na paralelných národných ochranných známkach (pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. októbra 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, body 30 až 32).

59 Ak by sa norma súdnej právomoci stanovená v článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 totiž mala vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie v rozpore s článkom 5 ods. 3 nariadenia č. 44/2001 neumožnilo majiteľom ochranných známok Európskej únie podať žalobu pre porušenie práv na súdoch členského štátu, v ktorom chceli dosiahnuť konštatovanie porušenia, títo majitelia by museli podať žalobu pre porušenie práv k ochrannej známke Európskej únie a k paralelným národným ochranným známkam na súdoch rôznych členských štátov. Existuje riziko, že mechanizmus stanovený v článku 109 nariadenia č. 207/2009, ktorého cieľom je riešiť prípady prekážky začatej veci z dôvodu takéhoto rozdielneho prístupu k článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 125 ods. 5 nariadenia 2017/1001) a článku 5 ods. 3 nariadenia č. 44/2001 (teraz článok 7 ods. 2 nariadenia č. 1215/2012), sa bude často uplatňovať, čím sa poruší cieľ spočívajúci v znížení prípadov prekážky začatej veci sledovaný týmito nariadeniami.

60 Napokon treba poznamenať, že výklad uvedený v tomto rozsudku nie je vyvrátený výkladom vyplývajúcim z rozsudku z 27. septembra 2017, Nintendo (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724), na ktorý sa odvoláva vnútroštátny súd v kontexte, ktorý je zhrnutý v bode 31 tohto rozsudku.

61 V bodoch 108 a 111 rozsudku z 27. septembra 2017, Nintendo (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724), Súdny dvor vyložil slovné spojenie „právn[y] poriad[ok] krajiny, na území ktorej došlo k porušeniu [práva duševného vlastníctva]“, uvedené v nariadení č. 864/2007, v tom zmysle, že sa odvoláva na právny poriadok krajiny, v ktorej došlo k pôvodnému porušeniu, z ktorého vytýkané konanie vyplýva, alebo kde hrozilo, že k nemu dôjde, pričom keďže toto pôvodné konanie súviselo s elektronickým obchodom, spočívalo teda v začatí zverejňovania ponúk na predaj online.

62 Tieto pojmy uvedené v článku 8 ods. 2 nariadenia č. 864/2007 však majú predmet a účel, ktorý sa zásadne líši od tých v článku 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 3 nariadenia č. 44/2001.

63 Článok 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 stanovuje alternatívu pri výbere súdu, ktorý má právomoc, a jeho cieľom, ako bolo uvedené v bode 42 tohto rozsudku, je teda umožniť majiteľovi ochrannej známky Európskej únie, aby mohol podať jednu alebo viaceré žaloby, z ktorých sa každá vzťahuje na konkrétne porušenia, ku ktorým došlo na území len jedného členského štátu. Článok 8 ods. 2 nariadenia č. 864/2007 sa naopak netýka určenia súdnej právomoci, ale otázky, ako sa v prípade mimozmluvného záväzku vyplývajúceho z porušenia jednotného práva duševného vlastníctva má určiť rozhodné právo, pokiaľ ide o otázky, na ktoré sa nevzťahuje príslušný právny nástroj Únie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. septembra 2017, Nintendo, C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724, bod 91).

64 Takéto určenie rozhodného práva môže byť potrebné v prípade, keď sa konanie pre porušenie práv, ktoré sa začalo na súde, ktorý má právomoc rozhodovať o porušení práv, ku ktorému došlo na území ktoréhokoľvek členského štátu, týka rôznych porušení, ku ktorým došlo v rôznych členských štátoch. V takom prípade sa v záujme zabránenia tomu, aby súd, ktorému je vec predložená, musel uplatniť viacero právnych poriadkov, má len jedno z týchto porušení, a to pôvodné porušenie, považovať za

určujúce s ohľadom na rozhodné právo pre daný spor (rozsudok z 27. septembra 2017, Nintendo, C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724, body 103 a 104). Potreba zabezpečiť uplatniteľnosť jediného práva neexistuje v kontexte pravidiel súdnej právomoci, ako sú pravidlá obsiahnuté v nariadení č. 44/2001 a nariadení č. 207/2009, ktoré stanovujú viacero príslušných súdov.

65 Na základe uvedených skutočností je potrebné na položenú otázku odpovedať, že článok 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky Európskej únie, ktorý sa domnieva, že bol poškodený tým, že tretia osoba používa bez jeho súhlasu označenie zhodné s jeho ochrannou známkou v reklamách a ponukách na predaj zobrazených elektronicky s ohľadom na rovnaké alebo podobné tovary ako tovary, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná, môže podať žalobu pre porušenie proti tejto tretej osobe na súd pre ochranné známky Európskej únie členského štátu, na ktorého území sa nachádzajú spotrebitelia alebo obchodníci, ktorým sú tieto reklamy alebo ponuky na predaj určené, a to bez ohľadu na skutočnosť, že rozhodnutia a opatrenia vzťahujúce sa na toto elektronické zobrazenie boli prijaté uvedenou treťou osobou v inom členskom štáte.

O trovách

66 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 (piata komora) rozhodol takto:

Článok 97 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky Európskej únie, ktorý sa domnieva, že bol poškodený tým, že tretia osoba používa bez jeho súhlasu označenie zhodné s jeho ochrannou známkou v reklamách a ponukách na predaj zobrazených elektronicky s ohľadom na rovnaké alebo podobné tovary ako tovary, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná, môže podať žalobu pre porušenie proti tejto tretej osobe na súd pre ochranné známky Európskej únie členského štátu, na ktorého území sa nachádzajú spotrebitelia alebo obchodníci, ktorým sú tieto reklamy alebo ponuky na predaj určené, a to bez ohľadu na skutočnosť, že rozhodnutia a opatrenia vzťahujúce sa na toto elektronické zobrazenie boli prijaté uvedenou treťou osobou v inom členskom štáte.

Podpisy