Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

5. září 2019*

„Řízení o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 97 odst. 5 – Soudní příslušnost – Žaloba pro porušení práv z duševního vlastnictví – Příslušnost soudů členského státu, na jehož území ‚k porušení došlo' – Reklamy a nabídky k prodeji zobrazované na internetových stránkách a platformách sociálních médií"

Ve věci C-172/18,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [odvolací soud (Anglie a Wales) (občanskoprávní oddělení), Spojené království] ze dne 12. února 2018, došlým Soudnímu dvoru dne 5. března 2018, v řízení

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

proti

Heritage Audio SL,

Pedru Rodríguez Arribasovi,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení E. Regan, předseda senátu, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (zpravodaj) a I. Jarukaitis, soudci,

generální advokát: M. Szpunar,

vedoucí soudní kanceláře: L. Carrasco Marco, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 17. ledna 2019,

s ohledem na vyjádření předložená:

– za AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees a M. Crabtreeho M. McGuirk a E. Cronanem, solicitors, jakož i J. Mossem, barrister,

* Jednací jazyk: angličtina.

– za Heritage Audio SL a Pedra Rodríguez Arribase A. Stonem a R. Crozierem, solicitors, jakož i J. Reid, barrister,

– za německou vládu původně T. Henzem, M. Hellmannem a J. Techertem, dále M. Hellmannem a J. Techertem, jako zmocněnci,

– za Evropskou komisi J. Samnadda, jakož i É. Gippini Fournierem a M. Wilderspinem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 28. března 2019,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 97 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees (dále jen „BW Trustees“) a Markem Crabtreem na straně jedné a Heritage Audio SL a Pedrem Rodríguez Arribasem na straně druhé, ve věci žaloby pro porušení práv z duševního vlastnictví z důvodu údajného porušení práv plynoucích zejména z ochranné známky EU.

Právní rámec

3 Nařízení (ES) č. 207/2009, které zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1), bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016. Toto nařízení bylo následně zrušeno a s účinností od 1. října 2017 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1). Nicméně vzhledem k datu podání žaloby pro porušení práv z duševního vlastnictví, o kterou jde ve věci v původním řízení, bude tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce posouzena z hlediska nařízení č. 207/2009 v jeho původním znění.

4 Bod 17 odůvodnění nařízení č. 207/2009 zněl:

„Je třeba vyvarovat se toho, aby byla vydávána odporující si rozhodnutí o žalobách mezi týmiž účastníky a se stejnou skutkovou podstatou ve věci ochranné známky [EU] a paralelní národní ochranné známky. […]“

5 Článek 9 odst. 1 a 2 tohoto nařízení stanovil:

„1. Z ochranné známky [EU] vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

a) označení totožné s ochrannou známkou [EU] pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka [EU] zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou [EU] a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou [EU] a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

[…]

2. Pokud jsou splněny podmínky odstavce 1, může být zakázáno zejména:

[…]

b) nabízet výrobky pod tímto označením, uvádět je na trh […];

[…]

d) užívat toto označení […] v reklamě.“

6 Článek 94 nařízení č. 207/2009 uváděl:

„1. Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se pro řízení ve věcech ochranných známek [EU] a přihlášek ochranných známek [EU] i pro řízení ve věcech současně nebo následně podaných žalob týkajících se ochranných známek [EU] a národních ochranných známek ustanovení nařízení [Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001, L 12, s. 1)].

2. Pokud jde o řízení na základě žalob a protinávrhů uvedených v článku 96:

a) nepoužijí se články 2 a 4, čl. 5 body 1, 3, 4 a 5 a článek 31 nařízení (ES) č. 44/2001;

[…]“

7 Článek 95 odst. 1 tohoto nařízení zněl:

„Členské státy určí na svém území co nejomezenější počet soudů prvního a druhého stupně [dále jen ‚soudy pro ochranné známky (EU)‘] plnící funkce svěřené jim tímto nařízením.“

8 Článek 96 uvedeného nařízení stanovil:

„Soudy pro ochranné známky [EU] mají výlučnou příslušnost:

a) ve věcech všech žalob pro porušení, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení ochranné známky [EU];

[…]“

9 Článek 97 téhož nařízení uváděl:

„1. S výhradou ustanovení tohoto nařízení, jakož i ustanovení nařízení (ES) č. 44/2001 použitelné [použitelných] podle článku 94, se řízení na základě žalob a protinávrhů uvedená v článku 96 vedou před soudy členského státu, na jehož území má žalovaný své bydliště, nebo, nemá-li bydliště na území některého členského státu, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku.

[…]

5. Řízení na základě žalob a protinávrhů uvedených v článku 96, s výjimkou žalob na určení, že nedochází k porušení ochranné známky [EU], mohou být rovněž vedena před soudy členského státu, na jehož území k porušení došlo nebo hrozí dojít […]“

10 Článek 98 nařízení č. 207/2009 zněl:

„1. Soud pro ochranné známky [EU], jehož pravomoc je dána podle čl. 97 odst. 1 až 4, má příslušnost ve věcech:

a) porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu;

[…]

2. Soud pro ochranné známky [EU], jehož pravomoc je dána podle čl. 97 odst. 5, má pravomoc pouze ve věcech jednání, k nimž došlo nebo hrozí dojít na území toho státu, kde má tento soud sídlo.“

11 Článek 109 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanovil:

„Jsou-li podány žaloby pro porušení se stejnou skutkovou podstatou a mezi stejnými účastníky u různých soudů členských států, z nichž jeden jedná ve věci ochranné známky [EU] a druhý ve věci národní ochranné známky:

a) soud, který neobdržel věc jako první, pravomoc z úřední moci odmítne ve prospěch prvního soudu, jsou-li předmětné totožné ochranné známky [předmětné ochranné známky totožné] a platí pro stejné výrobky nebo služby. Soud, který by měl věc odmítnout, může přerušit řízení, je-li pravomoc druhého soudu zpochybněna;

b) soud, který neobdržel věc jako první, může přerušit řízení, jsou-li předmětné ochranné známky totožné a platí pro podobné výrobky nebo služby nebo jsou-li předmětné ochranné známky podobné a platí pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby.“

12 Znění článků 9, 94 až 98 a 109 nařízení č. 207/2009 bylo v zásadě převzato v článcích 9, 122 až 126 a 136 nařízení 2017/1001. Článek 125 odst. 5 nařízení 2017/1001 odpovídá článku 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 a článku 93 odst. 5 nařízení č. 40/94.

13 Nařízení č. 44/2001, na které odkazují články 94 a 97 nařízení č. 207/2009, bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1). Podle čl. 66 odst. 1 posledně zmíněného nařízení se toto nařízení „vztahuje pouze na řízení zahájená, na veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a na soudní smíry schválené či uzavřené ke dni 10. ledna 2015 nebo po něm“.

Spor v původním řízení a předběžná otázka

14 AMS Neve je společností se sídlem ve Spojeném království, jež vyrábí a na trh uvádí audiofonická zařízení. BW Trustees, rovněž se sídlem ve Spojeném království, je svěřenským důchodovým fondem pro vedoucí pracovníky společnosti AMS Neve. Mark Crabtree je jednatelem společnosti AMS Neve.

15 Heritage Audio je společností se sídlem ve Španělsku, která na trh uvádí audiofonická zařízení. Pedro Rodríguez Arribas, s bydlištěm ve Španělsku, je jediným jednatelem společnosti Heritage Audio.

16 Dne 15. října 2015 podali AMS Neve, BW Trustees a M. Crabtree proti společnosti Heritage Audio a P. Rodríguez Arribasovi u Intellectual Property and Enterprise Court (soud pro duševní vlastnictví a podnikání, Spojené království) žalobu pro porušení práv plynoucích z ochranné známky EU, jejímiž majiteli jsou BW Trustees a M. Crabtree a k jejímuž užívání vlastní společnost AMS Neve výhradní licenci.

17 Jejich žaloba se dále týká tvrzeného porušení práv plynoucích ze dvou ochranných známek zapsaných ve Spojeném království, jejichž majiteli jsou rovněž BW Trustees a M. Crabtree.

18 Uplatňovaná ochranná známka EU je tvořena číslem 1073 a byla zapsána pro výrobky náležející do třídy 9 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Předmětné výrobky odpovídají zejména následujícímu popisu: „zařízení pro nahrávání, mixování a zpracování zvuku ve studiu“.

19 Žalovaným v původním řízení je vytýkáno, že nabízeli k prodeji spotřebitelům ve Spojeném království napodobeniny výrobků společnosti AMS Neve označených totožnou nebo podobnou ochrannou známkou s uvedenou ochrannou známkou EU a uvedenými národními ochrannými známkami nebo odkazujících na toto označení a že dělali reklamu na tyto výrobky.

20 Žalobci v původním řízení předložili na podporu žaloby různé dokumenty, zejména obsah internetových stránek společnosti Heritage Audio a účtů Facebook a Twitter této společnosti, fakturu vystavenou společností Heritage Audio jedné fyzické osobě s bydlištěm ve Spojeném království, jakož i e-mailovou korespondenci mezi společností Heritage Audio a jednou osobou s bydlištěm ve Spojeném království ohledně případných dodávek audiofonického zařízení.

21 Žalobci v původním řízení předložili zejména screenshoty těchto internetových stránek, jež podle nich zobrazují nabídky k prodeji audiofonických zařízení, která nesou označení totožné s uvedenou ochrannou známkou EU nebo jí podobné. Upozornili na skutečnost, že tyto nabídky jsou vyhotoveny v anglickém jazyce a že část těchto stránek nazvaná „where to buy“ („kde koupit“) obsahuje seznam distributorů v různých zemích, včetně Spojeného království. Kromě toho ze všeobecných obchodních podmínek podle nich vyplývá, že společnost Heritage Audio přijímá objednávky ze všech členských států Evropské unie.

22 Žalovaní v původním řízení vznesli námitku nepříslušnosti soudu, kterému byla tato věc předložena.

23 Žalovaní v původním řízení sice nevylučují, že by výrobky společnosti Heritage Audio mohly být ve Spojeném království zakoupeny prostřednictvím jiných společností, avšak tvrdí, že sami na ně nedělali reklamu ve Spojeném království ani v tomto členském státě neuskutečnili prodeje. Kromě toho tvrdí, že nikdy neurčili distributora pro Spojené království. Konečně tvrdí, že obsahy zobrazené na internetových stránkách společnosti Heritage Audio a na platformách, na které odkazují žalobci v původním řízení, již byly v období, na které se vztahuje žaloba pro porušení, zastaralé, a proto neměly být zohledněny.

24 Rozsudkem ze dne 18. října 2016 Intellectual Property and Enterprise Court (soud pro duševní vlastnictví a podnikání) určil, že není příslušný k projednání této žaloby pro porušení v rozsahu, v němž se zakládá na dotčené ochranné známce EU.

25 Uvedený soud podotýká, že žalobci v původním řízení předložili nepřímé důkazy, jež by mohly prokázat, že internetové stránky společnosti Heritage Audio byly zaměřeny zejména na Spojené království. Kromě toho má za to, že skutkový stav v projednávaném sporu mu umožňuje dovodit, že P. Rodríguez Arribas je společně a nerozdílně odpovědný za jednání společnosti Heritage Audio a že soudy Spojeného království jsou příslušné k projednání sporu v rozsahu, v němž se týká ochrany národních práv duševního vlastnictví.

26 Intellectual Property and Enterprise Court (soud pro duševní vlastnictví a podnikání) má naproti tomu za to, že uvedený spor v rozsahu, v němž se týká porušení práv plynoucích z ochranné známky EU, spadá v souladu s čl. 97 odst. 1 nařízení č. 207/2009 do příslušnosti soudů členského státu, na jehož území má žalovaný své bydliště, kterým je v této věci Španělské království. Uvedený soud upřesňuje, že příslušnost španělských soudů vyplývá též z odstavce 5 tohoto článku 97, podle kterého řízení na základě žalob pro porušení mohou být rovněž vedena před soudy členského státu, na jehož území k porušení došlo.

27 V posledně zmíněném ohledu Intellectual Property and Enterprise Court (soud pro duševní vlastnictví a podnikání) má za to, že místně příslušným soudem k projednání žaloby podané majitelem ochranné známky proti třetí osobě, která užívala označení totožná s touto ochrannou známkou nebo jí podobná v reklamách a nabídkách k prodeji na internetových stránkách nebo platformách sociálních medií, je soud se sídlem v místě, kde třetí osoba učinila rozhodnutí provést tyto prodeje výrobků na těchto internetových stránkách nebo těchto platformách a učinila opatření k provedení tohoto rozhodnutí.

28 Žalovaní v původním řízení podali proti tomuto rozsudku odvolání u Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [odvolací soud (Anglie a Wales) (občanskoprávní oddělení), Spojené království].

29 Předkládající soud má za to, že soud prvního stupně sice ve svém rozsudku zmínil některé rozsudky Soudního dvora, jako např. rozsudky ze dne 19. dubna 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), a ze dne 5. června 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), avšak podal chybný výklad těchto rozsudků i obecně judikatury Soudního dvora.

30 Předkládající soud je názoru, že takovýto výklad vede v podstatě k učinění závěru, že „členský stát, na jehož území k porušení došlo“, ve smyslu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, je členský stát, na jehož území žalovaný organizoval své internetové stránky a účty na sociálních mediích. Ze znění, cíle i kontextu tohoto ustanovení přitom vyplývá, že územím členského státu, na které se toto ustanovení vztahuje, je území, kde mají bydliště či sídlo spotřebitelé nebo podnikatelé, kterým jsou reklamy a nabídky k prodeji určeny.

31 Předkládající soud dodává, že Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) ve svém rozsudku ze dne 9. listopadu 2017, tzv. rozsudku „Parfummarken“ (I ZR 164/16), rozhodl, že výklad formulace „právo země, ve které k porušení tohoto práva došlo“, která je uvedena v čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Úř. věst. 2007, L 199, s. 40), podaný v rozsudku ze dne 27. září 2017, Nintendo (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724), je použitelný i na čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Předkládající soud má však pochybnosti o tomto posouzení provedeném uvedeným německým soudem.

32 Za těchto okolností se Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [odvolací soud (Anglie a Wales) (občanskoprávní oddělení)] rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku, přičemž ve svém rozhodnutí upřesnil, že se tato otázka týká výkladu čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009:

„Pokud podnik založený a mající sídlo v členském státě A přijal opatření na území tohoto státu spočívající v reklamě a nabídce k prodeji výrobků nesoucích označení, které je totožné s ochrannou známkou EU, prostřednictvím internetové stránky zaměřující se na podnikatele a spotřebitele v členském státě B:

i) je soud pro ochranné známky EU členského státu B příslušný rozhodovat o žalobě pro porušení práv k ochranné známce EU z důvodu této reklamy a nabídky výrobků k prodeji na území členského státu B;

ii) pokud ne, jaká jiná kritéria musí zohlednit tento soud pro ochranné známky EU za účelem určení, zda je příslušný rozhodnout o takové žalobě;

iii) jestliže k odpovědi na otázku ii) výše je potřeba, aby soud pro ochranné známky EU určil, zda podnik učinil aktivní opatření v členském státě B, jaká kritéria musí být zohledněna při rozhodování, zda tento podnik taková aktivní opatření učinil?“

K předběžné otázce

33 Podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky EU, který se považuje za poškozeného tím, že třetí osoba užívá bez jeho souhlasu označení totožné s touto ochrannou známkou v reklamách a nabídkách k prodeji zobrazovaných elektronickými prostředky pro výrobky totožné s těmi nebo podobné těm, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, může proti této třetí osobě podat žalobu pro porušení práv z duševního vlastnictví u soudu pro ochranné známky EU členského státu, na jehož území se nacházejí spotřebitelé a podnikatelé, kterým jsou tyto reklamy nebo nabídky k prodeji určeny, a to navzdory tomu, že uvedená třetí osoba učinila rozhodnutí a opatření za účelem tohoto elektronického zobrazování v jiném členském státě.

34 Nejprve je třeba připomenout, že navzdory zásadě použití nařízení č. 44/2001 – a od 10. ledna 2015 nařízení č. 1215/2012 – na žaloby týkající se ochranné známky EU čl. 94 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vylučuje, pokud jde zejména o žaloby pro porušení práv plynoucích z takovéto ochranné známky, použití některých ustanovení nařízení č. 44/2001, jako např. pravidel obsažených v článcích 2 a 4 a v čl. 5 bodu 3 tohoto nařízení. Z důvodu tohoto vyloučení vyplývá příslušnost soudů pro ochranné známky EU uvedených v čl. 95 odst. 1 nařízení č. 207/2009 pro rozhodování o žalobách pro porušení práv plynoucích z ochranné známky EU z norem stanovených přímo nařízením č. 207/2009, které mají povahu *lex specialis* ve vztahu k normám stanoveným v nařízení č. 44/2001 (rozsudky ze dne 5. června 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, body 26 a 27, a ze dne 18. května 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, bod 26).

35 Pokud jde naproti tomu o národní ochranné známky, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25), nezavedla zvláštní pravidla pro určení soudní příslušnosti. Totéž platí pro směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1), která s účinností od 15. ledna 2019 zrušila a nahradila směrnici 2008/95.

36 V důsledku toho se na takovou žalobu pro porušení práv z duševního vlastnictví, jakou dne 15. října 2015 podali žalobci v původním řízení, použijí v rozsahu, v němž se týká národních ochranných známek, pravidla pro určení soudní příslušnosti stanovená v nařízení č. 1215/2012, a v rozsahu, v němž se týká ochranné známky EU, pravidla pro určení soudní příslušnosti stanovená v nařízení č. 207/2009.

37 Článek 97 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví, že má-li žalovaný své bydliště na území některého členského státu, podá žalobce žalobu u soudů tohoto členského státu.

38 Odstavec 5 téhož článku však stanoví, že žalobce může „rovněž“ podat žalobu u soudů členského státu, „na jehož území k porušení došlo nebo hrozí dojít“.

39 Článek 98 tohoto nařízení v odstavci 1 upřesňuje, že je-li žaloba podána u soudu pro ochranné známky EU na základě čl. 97 odst. 1 uvedeného nařízení, má příslušnost ve věcech porušení, k nimž došlo nebo k nimž hrozí dojít na území kteréhokoli členského státu, a v odstavci 2 upřesňuje, že je-li žaloba podána u takovéhoto soudu na základě čl. 97 odst. 5 tohoto nařízení, má pravomoc pouze ve věcech jednání, k nimž došlo na území toho členského státu, kde má tento soud sídlo.

40 Z tohoto rozlišování vyplývá, že žalobce podle toho, zda se rozhodne podat žalobu pro porušení u soudu pro ochranné známky EU v místě bydliště žalovaného, nebo u soudu, který má sídlo na území, kde k porušení došlo nebo hrozí dojít, určuje rozsah oblasti místní příslušnosti soudu, k němuž byla žaloba podána. Je-li žaloba pro porušení práv z duševního vlastnictví založena na odstavci 1 tohoto článku 97, týká se potenciálně porušení, k nimž došlo na celém území Unie, zatímco je-li žaloba založena na odstavci 5 uvedeného článku, je omezena na porušení, k nimž došlo nebo hrozí dojít na území jediného členského státu, a sice toho, kde má sídlo soud, u něhož byla žaloba podána.

41 Možnost poskytnutá žalobci zvolit si ten či onen základ, která vyplývá z použití výrazu „rovněž“ v čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, nelze chápat v tom smyslu, že žalobce může pro totéž porušení kumulovat žaloby založené na odstavcích 1 a 5 tohoto článku, ale vyjadřuje pouze alternativní povahu soudní příslušnosti uvedené ve zmíněném odstavci 5 ve vztahu k soudním příslušnostem uvedeným v ostatních odstavcích zmíněného článku, jak uvedl generální advokát v bodě 31 stanoviska.

42 Unijní normotvůrce tím, že stanovil takovéhoto alternativního hraničního určovatele a v čl. 98 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vymezil místní příslušnost spojenou s tímto hraničním určovatelem, umožňuje majiteli ochranné známky EU – pokud si to přeje – podat cílené žaloby, z nichž se každá týká porušení, k němuž došlo na území jediného členského státu. Soudní dvůr již uvedl, že týká-li se několik žalob pro porušení mezi týmiž účastníky užívání téhož označení, nikoli však téhož území, nemají tyto žaloby stejný předmět, a nevztahují se tedy na ně pravidla o překážce věci zahájené (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 19. října 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, bod 42). Soudy různých členských států, u nichž byly za takovýchto okolností podány žaloby, nemohou tedy vydat „odporující si rozhodnutí“ ve smyslu bodu 17 odůvodnění nařízení č. 207/2009, neboť se žaloby podané žalobcem týkají odlišných území.

43 Právě s ohledem na tyto poznatky je třeba odpovědět na dotazy předkládajícího soudu ohledně dosahu formulace „[členský stát], na jehož území k porušení došlo“, uvedené v čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

44 Při projednávání žádosti o výklad čl. 93 odst. 5 nařízení č. 40/94 Soudní dvůr uvedl, že se hraniční určovatel soudní příslušnosti vyjádřený uvedenou formulací vztahuje k aktivnímu jednání původce tvrzeného porušení (rozsudek ze dne 5. června 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, bod 34).

45 Soudní dvůr z toho dovodil, že v případě prodeje a dodání padělaného výrobku, ke kterým došlo na území jednoho členského státu, po nichž následuje další prodej uskutečněný nabyvatelem na území jiného členského státu, kde prvotní prodávající sám nejednal, tento hraniční určovatel neumožňuje založit příslušnost soudu pro ochranné známky EU posledně zmíněného členského státu pro rozhodování o žalobě pro porušení podané proti prvotnímu prodávajícímu. Takováto soudní příslušnost by byla založena na účincích porušení ze strany prvotního prodávajícího a nikoli na tvrzeném protiprávním jednání tohoto prodávajícího, což by bylo v rozporu s formulací „[členský stát], na jehož území k porušení došlo“ (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. června 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, body 34, 37 a 38).

46 V souladu s touto judikaturou a s poznatky připomenutými v bodech 40 až 42 tohoto rozsudku musí soud pro ochranné známky EU, u něhož byla podána žaloba pro porušení na základě čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, v případě, že má posoudit svou příslušnost k rozhodnutí, zda na území členského státu, kde má tento soud sídlo, došlo k porušení, ověřit, zda k jednání vytýkanému žalovanému došlo na tomto území.

47 Spočívá-li jednání vytýkané žalovanému v reklamách a nabídkách k prodeji zobrazovaných elektronickými prostředky, jež se týkají výrobků nesoucích totožné označení s ochrannou známkou EU nebo jí podobné bez souhlasu majitele této ochranné známky, je nutné, jak vyplývá z bodu 63 rozsudku ze dne 12. července 2011, L'Oréal a další (C-324/09, EU:C:2011:474), dovodit, že k tomuto jednání, jež spadá pod čl. 9 odst. 2 písm. b) a d) nařízení č. 207/2009, došlo na území, kde se nacházejí spotřebitelé nebo podnikatelé, kterým jsou tyto reklamy a nabídky k prodeji určeny, a to navzdory tomu, že žalovaný má sídlo nebo bydliště na jiném území, že se server elektronické sítě, který žalovaný používá, nachází na jiném území nebo že se zboží, které je předmětem uvedených reklam a nabídek, nachází na jiném území.

48 Z téhož bodu uvedeného rozsudku totiž vyplývá, že je třeba se vyhnout tomu, aby se třetí osoba, která směřuje reklamy a nabídky k prodeji na unijní spotřebitele za použití označení totožného s ochrannou známkou EU nebo jí podobného pro výrobky totožné s těmi nebo podobné těm, pro které je tato ochranná známka zapsána, mohla vymknout použití článku 9 nařízení č. 207/2009, a tak narušit užitečný účinek tohoto ustanovení, tím, že se bude dovolávat skutečnosti, že tyto reklamy a nabídky byly umístěny on-line mimo Unii.

49 Obdobně je třeba vyhnout se tomu, aby se třetí osoba, která užívala označení totožné s ochrannou známkou EU nebo jí podobné bez souhlasu majitele této ochranné známky pro výrobky totožné s těmi nebo podobné těm, pro které je posledně zmíněná ochranná známka zapsána, mohla bránit proti použití čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, a tak narušit užitečný účinek tohoto ustanovení tím, že se bude dovolávat místa, kde její reklamy a nabídky byly umístěny on-line, za účelem vyloučení příslušnosti jakéhokoli jiného soudu, než je soud se sídlem v tomto místě a v místě jejího usazení.

50 Pokud by formulace „[členský stát], na jehož území k porušení došlo", uvedená v čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, musela být vykládána v tom smyslu, že se vztahuje na členský stát, na jehož území původce komerčních jednání organizoval své internetové stránky a spustil zobrazování svých reklam a nabídek k prodeji, porušovatelům usazeným v Unii, kteří vyvíjejí činnost za pomoci elektronických prostředků a chtějí majitelům porušovaných ochranných známek EU zabránit, aby měli k dispozici alternativní soudní příslušnost, by stačilo, že území, na němž došlo k umístění on-line, bude shodné s územím, na kterém jsou tito porušovatelé usazeni. Tímto způsobem by uvedený čl. 97 odst. 5 byl v případě, kdy jsou reklamy a nabídky určeny spotřebitelům jiných členských států, zbaven jakéhokoli alternativního dosahu ve vztahu k pravidlu o soudní příslušnosti stanovenému v odstavci 1 téhož článku.

51 Výklad formulace „[členský stát], na jehož území k porušení došlo" v tom smyslu, že by se týkala místa, kde žalovaný učinil rozhodnutí a technická opatření spočívající ve spuštění zobrazování na internetu, by byl tím spíše nevhodný, že se v mnohých případech může ukázat jako nadměrně obtížné, ne-li nemožné, aby žalobce toto místo znal. Na rozdíl od situací, kdy řízení již probíhá, se totiž situace, v níž se majitel ochranné známky EU nachází před podáním žaloby, vyznačuje nemožností přinutit žalovaného uvedené místo zveřejnit, neboť v tomto stadiu žádný soud nezahájil řízení.

52 K zachování užitečného účinku alternativní příslušnosti stanovené unijním normotvůrcem je v souladu s judikaturou, podle níž musí být znění ustanovení unijního práva, které výslovně neodkazuje na právo členských států za účelem vymezení svého smyslu a dosahu, vykládáno s přihlédnutím ke kontextu tohoto ustanovení a k cílům sledovaným právní úpravou, jejíž je součástí (viz zejména rozsudky ze dne 3. září 2014, Deckmyn a Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, bod 14, a ze dne 18. května 2017,

Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, bod 22), nezbytné, aby byla formulace „[členský stát], na jehož území k porušení došlo“ vykládána soudržně s ostatními ustanoveními nařízení č. 207/2009 týkajícími se porušení práv.

53 K těmto ustanovením patří zejména článek 9 tohoto nařízení, který vyjmenovává porušení, proti kterým se majitel ochranné známky EU může bránit.

54 Výraz „porušení“ tak musí být chápán v tom smyslu, že se vztahuje na jednání uvedená v tomto článku 9, která žalobce vytýká žalovanému, jako jsou v projednávané věci jednání uvedená v odst. 2 písm. b) a d) uvedeného článku, jež spočívají v reklamách a nabídkách k prodeji pod označením totožným s předmětnou ochrannou známkou, a tato jednání musí být považována za jednání, k nimž „došlo“ na území, kde získala povahu reklamy a nabídky k prodeji, tj. území, kde byl komerční obsah skutečně zpřístupněn spotřebitelům a podnikatelům, kterým byl určen. Otázka, zda následným účinkem těchto reklam a nabídek byl nákup výrobků žalovaného, je naproti tomu irelevantní.

55 S výhradou ověření předkládajícím soudem ze spisu, který byl předložen Soudnímu dvoru, a z položené otázky vyplývá, že se žaloba pro porušení podaná žalobci v původním řízení k tomuto soudu týká reklam a nabídek k prodeji zobrazených žalovanými na internetových stránkách a platformách sociálních médií v jediném rozsahu, v němž byly tyto reklamy a nabídky určeny spotřebitelům nebo podnikatelům ve Spojeném království.

56 Za takových okolností jako ve věci v původním řízení tedy platí, že pokud z obsahů předmětných internetových stránek a platforem předložených žalobci v původním řízení vyplývá, že reklamy a nabídky k prodeji, jež na nich byly zobrazeny, byly určeny spotřebitelům nebo podnikatelům nacházejícím se ve Spojeném království a byly jim plně dostupné, což musí ověřit předkládající soud zejména na základě upřesnění uvedených na těchto stránkách a platformách ohledně zeměpisných oblastí, do kterých jsou dotčené výrobky dodávány (rozsudek ze dne 12. července 2011, L’Oréal a další, C-324/09, EU:C:2011:474, body 64 a 65), mají tito žalobci možnost podat na základě čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 žalobu pro porušení u soudu ve Spojeném království za účelem určení, že došlo k porušení práv plynoucích z ochranné známky EU v tomto členském státě.

57 Tento výklad je podepřen skutečností, že soudy pro ochranné známky EU členského státu, kde mají bydliště nebo sídlo spotřebitelé či podnikatelé, kterým jsou takovéto reklamy a nabídky k prodeji určeny, mají nejlepší předpoklady k posouzení, zda k tvrzenému porušení došlo. V bodech 28 a 29 rozsudku ze dne 19. dubna 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), Soudní dvůr již zohlednil toto kritérium blízkosti, když formulaci „místo, kde došlo […] ke škodné události“ uvedenou v čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001 vyložil v tom smyslu, že majitel národní ochranné známky může podat žalobu pro porušení práv z duševního vlastnictví u soudů členského státu zápisu národní ochranné známky, neboť tyto soudy dokáží nejlépe posoudit s přihlédnutím ke kritériím pro posouzení v oblasti porušení práv stanoveným v rozsudcích ze dne 23. března 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159), a ze dne 12. července 2011, L’Oréal a další (C-324/09, EU:C:2011:474), zda byla porušena práva plynoucí z ochranné známky. Soud místa, kde došlo ke škodné události, má z důvodů blízkosti sporu a snadnosti provádění důkazů nejlepší předpoklady pro rozhodnutí (rozsudek ze dne 17. října 2017, Bolagsupplysningen a Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, bod 27 a citovaná judikatura).

58 Článek 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 jakožto *lex specialis* pro žaloby pro porušení práv plynoucích z ochranných známek EU musí být zajisté vykládán autonomně ve vztahu k výkladu čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001 podanému Soudním dvorem pro žaloby pro porušení práv plynoucích z národních ochranných známek (rozsudek ze dne 5. června 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, bod 31). Nicméně výklad pojmů „[členský stát], na jehož území k porušení došlo“ a „místo, kde došlo […] ke škodné události“, uvedených v těchto ustanoveních, musí vykazovat určitou soudržnost, aby byly v souladu s cílem uvedeným v bodě 17 odůvodnění nařízení č. 207/2009 minimalizovány případy překážky věci zahájené vyplývající z podání žalob v různých členských státech mezi týmiž účastníky

a týkající se téhož území, z nichž jedna je podána na základě ochranné známky EU a druhá na základě paralelních národních ochranných známek (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 19. října 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, body 30 až 32).

59 Kdyby pravidlo pro určení soudní příslušnosti stanovené v čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 muselo být vykládáno v tom smyslu, že na rozdíl od čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001 toto ustanovení neumožňuje majitelům ochranných známek EU podat žalobu pro porušení práv z duševního vlastnictví u soudů členského státu, na jehož území usilují o určení existence porušení, tito majitelé by byli nuceni podat žalobu pro porušení práv plynoucích z ochranné známky EU a práv plynoucích z paralelních národních ochranných známek u soudů různých členských států. Z důvodu takovéhoto rozdílného přístupu k čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 125 odst. 5 nařízení 2017/1001) a k čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001 (nyní čl. 7 bod 2 nařízení č. 1215/2012) by hrozilo časté použití mechanismu stanoveného v článku 109 nařízení č. 207/2009 k řešení případů překážky věci zahájené, čímž by byl porušen cíl spočívající v omezení případů překážky věci zahájené sledovaný těmito nařízeními.

60 Konečně je třeba podotknout, že výklad podaný v tomto rozsudku není vyvrácen výkladem vyplývajícím z rozsudku ze dne 27. září 2017, Nintendo (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724), na který předkládající soud odkázal v souvislostech shrnutých v bodě 31 tohoto rozsudku.

61 V bodech 108 a 111 rozsudku ze dne 27. září 2017, Nintendo (C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724) vyložil Soudní dvůr formulaci „právo země, ve které k porušení [uplatněného práva duševního vlastnictví] došlo“, uvedenou v nařízení č. 864/2007, v tom smyslu, že se vztahuje na právo země, kde došlo nebo hrozí dojít k prvotnímu porušení, z něhož vyplývá vytýkané jednání, přičemž toto prvotní porušení spočívá v rámci elektronického obchodu ve spuštění procesu umístění nabídky k prodeji on-line.

62 Předmět a cíl této formulace uvedené v čl. 8 odst. 2 nařízení č. 864/2007 se však podstatně liší od předmětu a cíle článku 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 a článku 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001.

63 Článek 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 stanoví alternativní soudní příslušnost a jeho účelem je – jak bylo uvedeno v bodě 42 tohoto rozsudku – umožnit majiteli ochranné známky EU podat jednu nebo více žalob, z nichž se každá specificky týká porušení práv z duševního vlastnictví, k němuž došlo na území jediného členského státu. Naproti tomu čl. 8 odst. 2 nařízení č. 864/2007 se netýká určení soudní příslušnosti, ale týká se otázky, jak v případě mimosmluvní odpovědnosti vzniklé z porušení jednotného práva duševního vlastnictví musí být určeno právo rozhodné pro všechny otázky neupravené příslušným aktem Unie (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. září 2017, Nintendo, C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724, bod 91).

64 Toto určení rozhodného práva může být nezbytné, pokud se žaloba pro porušení práv z duševního vlastnictví, jež byla podána u soudu příslušného k rozhodnutí o porušení, k němuž došlo na území kteréhokoli členského státu, týká různých porušení, k nimž došlo v různých členských státech. V takovémto případě je k vyhnutí se uplatnění několika právních řádů soudem, k němuž byla žaloba podána, třeba určit, že jedno z těchto porušení, a sice prvotní porušení, je rozhodující pro určení práva použitelného na daný spor (rozsudek ze dne 27. září 2017, Nintendo, C-24/16 a C-25/16, EU:C:2017:724, body 103 a 104). Nezbytnost zaručit použitelnost jediného právního řádu neexistuje v kontextu takových pravidel pro určení soudní příslušnosti, jež jsou obsažena v nařízení č. 44/2001 a v nařízení č. 207/2009, která stanoví vícero příslušností.

65 S ohledem na vše výše uvedené je na položenou otázku třeba odpovědět tak, že čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky EU, který se považuje za poškozeného tím, že třetí osoba užívá bez jeho souhlasu označení totožné s touto ochrannou známkou v reklamách a nabídkách k prodeji zobrazovaných elektronickými prostředky pro výrobky totožné s těmi nebo podobné těm, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, může podat žalobu pro porušení práv z duševního vlastnictví proti této třetí osobě u soudu pro ochranné známky EU

členského státu, na jehož území se nacházejí spotřebitelé nebo podnikatelé, kterým jsou tyto reklamy nebo nabídky k prodeji určeny, a to navzdory tomu, že uvedená třetí osoba učinila rozhodnutí a opatření za účelem tohoto elektronického zobrazování v jiném členském státě.

K nákladům řízení

66 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto:

Článek 97 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky EU, který se považuje za poškozeného tím, že třetí osoba užívá bez jeho souhlasu označení totožné s touto ochrannou známkou v reklamách a nabídkách k prodeji zobrazovaných elektronickými prostředky pro výrobky totožné s těmi nebo podobné těm, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, může podat žalobu pro porušení práv z duševního vlastnictví proti této třetí osobě u soudu pro ochranné známky EU členského státu, na jehož území se nacházejí spotřebitelé nebo podnikatelé, kterým jsou tyto reklamy nebo nabídky k prodeji určeny, a to navzdory tomu, že uvedená třetí osoba učinila rozhodnutí a opatření za účelem tohoto elektronického zobrazování v jiném členském státě.

Podpisy.