

být důležité rovněž pro adresáta, především proto, že představuje začátek lhůty k výkonu práva na podání opravného prostředku nebo na přípravu obrany. Účinná ochrana adresáta písemností vyžaduje, aby ve vztahu k němu bylo přihlíženo pouze k datu, kdy se mohl s doručenou písemností nikoli pouze seznámit, ale rovněž porozumět jí, tedy k datu, kdy obdržel překlad.

Jestliže byla písemnost odmítnuta z důvodu, že není vyhotovena v úředním jazyce přijímajícího členského státu nebo v jazyce odesílajícího členského státu, který adresát písemnosti zná, a jestliže se žalovaný nedostaví k soudu, soud musí přerušit řízení do té doby, než bude

prokázáno, že vada dotyčné písemnosti byla zhojena zasláním překladu a že k tomu došlo v dostatečném časovém předstihu, aby se žalovaný mohl bránit. Tato povinnost vyplývá i z čl. 26 odst. 2 nařízení č. 44/2001 a kontrola jejího dodržení předchází v souladu s čl. 34 bodem 2 téhož nařízení uznání rozhodnutí. Vnitrostátní soud má dále povinnost, aby k vyřešení problémů spojených se způsobem, jímž je třeba zhojit vadu spočívající v chybějícím překladu, použil vnitrostátní procesní právo, přičemž musí dbát na to, aby zajistil plnou účinnost nařízení č. 1348/2000 v souladu s jeho účelem.

Doc. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Praha

## DOKUMENTY A INFORMACE

### Jak by měla vypadat předběžná otázka do Lucemburku?

Michal Bobek, Brno; Jan Komárek, Praha\*

*Řízení o předběžné otázce a předkládání otázek Soudnímu dvoru Evropských společenství v Lucemburku začíná být odbornou veřejností stále více skloňováno. Zatím žádný český soud však předběžnou otázku nepředložil.<sup>1</sup> Předložení předběžné otázky do Lucemburku začíná být nicméně právními zástupci účastníků řízení navrhováno. Tyto návrhy bývají často motivovány zdržovacími taktikami. Objevují se nicméně již i otázky smysluplné, k jejichž předložení dříve či později dojde. Vzhledem k chybějícím zkušenostem s řízením o předběžné otázce v českém právu skutečnou žádost o předběžnou otázku, s výjimkou několika specialistů, nikdo nikdy neviděl. Tento článek má tuto mezeru zaplnit.<sup>2</sup>*

*Článek přetiskuje překlad usnesení o předložení předběžné otázky německého Spolkového soudního dvora z 2. června 2005 ve věci „Diesel“.<sup>3</sup> Žádost o předběžnou otázku právě v tomto případě byla vybrána ze dvou důvodů: za prvé, německá forma a obsah rozhodnutí o předložení předběžné otázky je s ohledem na přízvučnost právních kultur podobná předpokládané budoucí formě české. Za druhé, usnesení Spolkového soudního dvora je výborně, skoro až vzorově koncipováno. Ukazuje soudce (senát), který zná komunitární právo, umí jej argumentačně použít a ví, nač je smysluplné se ptát. Usnesení jako celek je navíc psáno jasným, srozumitelným jazykem a je argumentačně a citačně zpracované. Autorský překlad usnesení je doplněn o vysvětlující poznámky pod čarou. Jejich cílem je poukázat na klíčové pasáže usnesení a osvětlit některé aspekty postupu předkládajícího soudu.*

#### Spolkový soudní dvůr

##### Usnesení

I ZR 246/02

Vyhlášeno dne 2. června 2005  
Ve věci

DIESEL

- První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochran-

ných známek (Úř. věst. ES, L 40 ze dne 11. 2. 1982, s. 1)<sup>4</sup> článek 5 odst. 1 a 2;

- Smlouva o založení Evropského společenství, články 28 až 30;
- Zákon o ochranných známkách § 14 odst. 2 bod 1 a odst. 3.

Soudnímu dvoru Evropských společenství jsou k výkladu článku 5 odst. 1 a 3 První směrnice Rady 89/104/EHS z 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. ES, L 40 ze dne 11. 2. 1982, s. 1) a k výkladu článků 28 až 30 Smlouvy o založení ES předloženy následující otázky:

- Zaručuje zanesená ochranná známka svému majiteli právo zakázat průjezd zboží s touto značkou?
- Jestliže ano, změní na tomto posouzení něco skutečnost, že předmětná značka nepožívá v zemi určení žádné právní ochrany?
- Je třeba - jestliže je otázka a) zodpovězena kladně a bez ohledu na odpověď na otázku b) - rozlišovat, jestli zboží směřující do členského státu pochází z jiného členského státu, z přidruženého státu nebo ze třetího státu? Je přitom rozhodné, zda bylo zboží v domovském státě zhotoveno zákonným způsobem či zda došlo při jeho zhotovování k porušení chráněné značky majitele ochranné známky?

\* Michal Bobek je asistentem předsedy Nejvyššího správního soudu. Jan Komárek pracuje na Odboru komunitárního práva, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Názory v tomto článku uvedené vyjadřují výlučně názory autorů a nikoliv institucí výše uvedených.

1) Předběžné otázky jsou již předkládány soudy maďarskými C-302/04 *Ynos Kft.*, Úř. věst. C 251 ze dne 9. 10. 2004, s. 5, C-328/04 *Attila Vajnai*, Úř. věst. C 262 ze dne 23. 10. 2004, s. 15 (v tomto případě byla otázka Soudním dvorem odmítnuta jako zjevně nepřípustná - usnesení z 6. 10. 2005, srov. anotaci rozhodnutí v Soudních rozhledech 12/2005, s. 475-476), C-261/05 *Lakel e.a.*, Úř. věst. C 205 ze dne 20. 8. 2005, s. 13, C-290/05 *Nadasdi* (oznámení zatím nepublikováno), a nejčerstvěji také polskými: C-313/05 *Brzeziński*, Úř. věst. C 281 ze dne 12. 11. 2005, s. 5.

2) Srov. rovněž překlad usnesení o předběžné otázce předložené španělským Soudem pro sociální věci spolu s krátkými poznámkami publikovaný v časopise *Jurisprudence: Komárek, J.* Předběžná otázka v praxi. *EMP Jurisprudence*, 2005, č. 5, s. 12-19.

3) Spis. zn. I ZR 246/02, přístupné na internetové stránce Spolkového soudního dvora ([www.bundesgerichtshof.de](http://www.bundesgerichtshof.de)). Soudní dvůr Evropských společenství vede řízení o předběžné otázce v tomto případě jako věc C-281/05 *Montex Holdings*, Úř. věst. C 243 ze dne 1. 10. 2005, s. 7.

4) Překlad odkazu na německou verzi Úředního věstníku, směrnice vyšla v češtině ve Zvláštním vydání Úř. věst. kapitola 17/svazek 1, s. 92.

Spolkový soudní dvůr, usnesení z 2. června 2005 – I ZR 246/02 – Vrchní zemský soud Drážďany, Zemský soud Lipsko<sup>5</sup>

I. občansko-právní senát Spolkového soudního dvora složený z předsedy senátu, Prof. Dr. Ullmanna a soudců Prof. Dr. Bornkamma, Dr. Büschera, Dr. Schafferta a Dr. Bergmanna na ústním jednání dne 3. března 2005 rozhodl:<sup>6</sup>

I. Řízení se přerušuje.

II. Soudnímu dvoru Evropských společenství jsou k výkladu článku 5 odst. 1 a 3 První směrnice Rady 89/104/EHS z 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. ES, L 40 ze dne 11. 2. 1982, s. 1) a k výkladu článků 28 až 30 Smlouvy o založení ES předloženy následující otázky:

- Zaručuje zanesená ochranná známka svému majiteli právo zakázat průjezd zboží s touto značkou?
- Jestliže ano, změní na tomto posouzení něco skutečnost, že předmětná značka nepožívá v zemi určení žádné právní ochrany?
- Je třeba – jestliže je otázka a) zodpovězena kladně a bez ohledu na odpověď na otázku b) – rozlišovat, jestli zboží směřující do členského státu pochází z jiného členského státu, z přidruženého státu nebo ze třetího státu? Je přitom rozhodné, zda bylo zboží v domovském státě zhotoveno zákonným způsobem či zda došlo při jeho zhotovování k porušení chráněné značky majitele ochranné známky?

Odůvodnění:

I. Žalobkyně vlastní ochrannou známku č. 608 499 „DIESEL“, která zaručuje s předností ze 4. října 1993 ochranu v Německu a Polsku, mimo jiné pro dále uvedené zboží třídy 25 „oblečení, obuv, klobouky“. Dále vlastní s předností ze dne 16. února 1982 s platností pro Německo zanesenou ochrannou známku č. 467 393 „DIESEL“, taktéž ve zboží třídy 25 mimo jiné pro „kalhoty, košile“. Žalobkyně navíc vlastní polskou známku č. 73457 „DIESEL“, s předností ze dne 20. června 1991, zanesenou taktéž pro zboží třídy 25, mimo jiné pro „oblečení, boty, pokrývky hlavy“.

Žalovaná prodává džíny s označením „Diesel“ v Irsku. Tyto kusy oblečení vyrábí tak, že jednotlivé díly včetně materiálu k označení produktu převáží v režimu celní uzávěry do Polska, tam je nechává sešít a hotové kalhoty převáží obratem nazpět do Irska. V Irsku nepožívá známka žalobkyně žádné ochrany.

Dne 31. prosince 2000 zadržel celní úřad Löbau – celnice Zittau – dodávku zboží určenou pro žalovanou, která se skládala z 5 076 dámských kalhot opatřených označením „Diesel“, a která měla být dopravena nákladním automobilem maďarské spediční společnosti z polského výrobního závodu přes německé území k žalobkyni do Irska. Kalhoty měly být převezeny nepřerušovanou zásilkovou přepravou z polského celního úřadu v Legnici až na místo určení v Dublinu, přičemž zásilka byla zajištěna proti možnému odběru jednotlivých kusů v přepravě uzamčením prostoru (celní plombou), kterou připravenil polský celní úřad. Žalovaná vznesla proti nařízení zabavení svého zboží protest.

Žalobkyně je toho názoru, že průjezd zakládá porušení ve smyslu § 14 zákona o ochranných známkách, neboť existuje nebezpečí, že by se předmětné zboží mohlo nezákonně dostat do oběhu v zemi průjezdu.

Žalobkyně požaduje, aby bylo žalované zakázáno provádět nebo objednávat transport kusů oblečení, na nichž nebo na jejichž úpravě nebo obalech by bylo přípevně označení „Diesel“ přes území Spolkové republiky Německo, bez povolení žalobkyně nebo jí zmocněného držitele licence,

Domáhá se rovněž toho, aby byla žalovaná odsouzena ke sdělení dalších informací jakož i toho, aby byla soudem určena povinnost k náhradě škody způsobené žalobkyni. Nadto žalobkyně žádá odsouzení žalované k tomu, aby vyslovila souhlas se zničením zabavených kalhot nebo dle její volby odstranění všech etiket, potisků, knoflíků a ostatních poznávacích značek s označením „Diesel“ a aby vyslovila souhlas se zničením těchto poznávacích značek, jako i k tomu, aby soud určil, že má žalovaná povinnost nést náklady zničení.

Žalovaná žalobě odporuje. Zdůrazňuje, že pouhý průjezd zboží by byl porušením ochranné známky pouze za zvláštních okolností. Tyto okolnosti však nejsou dány.

Zemský soud odsoudil žalovanou v rozsahu žaloby.

Žalovaná se bezúspěšně odvolala.

V dovolání, se kterým odvolací soud vyslovil souhlas, brojí žalovaná pro to, aby byla původní žaloba zamítnuta. Žalobkyně navrhuje odmítnutí dovolání.<sup>7</sup>

II. Úspěch dovolání závisí na výkladu článku 5 odst. 1 a 3 směrnice o ochranných známkách a článků 28 až 30 SES. Z tohoto důvodu je nutné před rozhodnutím o oprávněném prostředku přerušit řízení a v souladu s článkem 234 odst. 1 písm. a) a b) jakož i odst. 3 SES<sup>8</sup> předložit předběžnou otázku formulovanou ve výroku tohoto usnesení.

1. Senát chce odeprít možnost podobného využití ochranné známky dle článku 5 odst. 1 a 3 směrnice o ochranných známkách, § 14 odst. 2 bodu 1 a odst. 3 zákona o ochranných známkách. V článku 5 odst. 3 směrnice o ochranných známkách a § 14 odst. 3 zákona o ochranných známkách jsou příkladmo uvedeny způsoby nepřipustného využití ochranné známky. Podle článku 5 odst. 3 písm. c) směrnice o ochranných známkách a § 14 odst. 3 bodu 4 zákona o ochranných známkách představují nepřipustné využití ochranné známky

5) Zde končí zkrácené znění usnesení a začíná text samotného usnesení.

6) Zvolenou procesní formou pro předložení předběžné otázky je usnesení, kterým se zároveň přerušuje řízení i předkládá předběžná otázka. K diskusi nad smysluplností podobného řešení v českém právu, srov. Bobek M., Komárek J., Passer J., Gillis, M. Předběžná otázka v komunitárním právu. Praha: Linde, 2005, s. 166 a násl. Pro odlišné názory, srov. Grygar, J., Grygar, E. Česká procesní úprava ve vztahu k řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem Evropských společenství. Právní rozhledy, 2005, č. 8, s. 276–283.

7) Zde Spolkový soudní dvůr končí rekapituláční část, která není delší jak jedna strana textu. Bodem II přechází k formulaci samotné právní otázky. Stejný postup lze doporučit i případnému českému soudu – omezit, v české judikatuře často přehnaně dlouhou, část rekapituláční, která k řešení sporu mnoho nepřidá, a soustředit se spíše na samotnou právní argumentaci.

8) Citací odstavce třetího článku 234 SES jako ustanovení Smlouvy, na jehož základě předkládá předběžnou otázku, Spolkový soudní dvůr konstatuje, že je v daném řízení soudem posledního stupně. Které soudy jsou soudy posledního stupně v českém právu, srov. Bobek, M., Komárek, J., Passer, J., Gillis, M., op. cit. sub 6, s. 205 a násl..

pouze dovoz a vývoz; průjezd není mezi příklady uveden. Podle názoru senátu není možné postavit průjezd na roveň skutkovým okolnostem dovozu a vývozu.<sup>9</sup>

2. Otázka, zda průjezd zboží představuje porušení ochranné známky ve smyslu článku 5 odst. 1 a 3 směrnice o ochranných známkách, § 14 odst. 2 a odst. 3 zákona o ochranných známkách, je sporná. Zčásti je po vzoru dosavadní německé judikatury k § 15 a § 24 WZG<sup>10</sup> (srov. BGHZ 23, 100, 106 – Taeschner/Pertussin I; BGH, rozhodnutí z 15. 1. 1957 – I ZR 56/55, GRUR 1957, 352, 353 – Taeschner/Pertussin II; rozhodnutí z 24. 7. 1957 – I ZR 21/56, GRUR 1958, 189, 197 – Zeiss)<sup>11</sup> předpokládáno, že prostý průjezd (nazýván nepřerušným tranzitem) není porušením ochranné známky ve smyslu § 14 zákona o ochranných známkách (srov. Starck, GRUR 1996, 688, 693).

Opačný názor počítá obecně průjezd zboží se značkou mezi relevantní využití ochranné známky (srov. KG GRUR Int. 2002, 327, 328 – EURO-Paletten; Sack, WRP 2000, 702, 703 f.; ders., Festschrift für Piper, 1996, S. 603, 614 ff.; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 100; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 483; Ekey in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 14 Rdn. 156; ponecháno otevřeno v öOGH GRUR Int. 2002, 934, 936 = WRP 2002, 844 – BOSS-Zigaretten II). Pro odůvodnění tohoto názoru je v první řadě poukazováno na nebezpečí, že značkové zboží by se mohlo dostat do oběhu v tuzemsku v průběhu přepravy. Nadto je poukazováno na judikaturu Soudního dvora Evropských společenství (srov. EuGH, Urt. v. 6. 4. 2000 – Rs. C-383/98, Slg. 2000, I-2519 = GRUR Int. 2000, 748 = WRP 2000, 713 – Polo/Lauren; Urt. v. 7. 1. 2004 – Rs. C-60/02, GRUR Int. 2004, 317 – Rolex),<sup>12</sup> podle které je možné zabavení na hranicích též v případech jednoduchého průjezdu zboží na základě nařízení o boji proti pirátským výrobkům (Nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla, Úř. věst. EU L 341 ze dne 30. prosince 1994, str. 8,<sup>13</sup> ve znění Nařízení Rady (ES) č. 241/1999 ze dne 25. ledna 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 3295/94, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla, Úř. věst. EU L 27 ze dne 2. 2. 1999, str. 1,<sup>14</sup> mezitím nahrazené Nařízením Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo, Úř. věst. EU L 196 ze dne 2. 8. 2003, str. 7<sup>15</sup>) Soudní dvůr tím implicitně posoudil průjezd jako jednání relevantní pro porušení ochranné známky (Hacker aaO § 14 marg. č. 100).

Část doktríny v neposlední řadě odmítá zahrnutí tranzitu mezi protiprávní využití ochranné známky z důvodu svobody volného pohybu zboží (čl. 28, 30 SES), rozhodně v případech průjezdu zboží zákonně vyrobeného v jednom členském státě v rámci Společenství (srov. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. vydání, § 14 marg. č. 201; Hacker, MarkenR 2004, 257, 260 f.; Heim, WRP 2005, 167, 175).

3. V judikatuře k § 15 a § 24 WZG se při obchodech týkajících se dovozu, vývozu a průjezdu rozlišovalo, zda zboží mělo být předmětem zcizení v tuzemsku či zda se jednalo o ryzí tranzitní průjezd. V prvním jmenovaném případě bylo jednání porušující ochrannou známku shledáno, pokud například zboží v zahraničí vyrobené a v tuzemsku chráněné bylo pouze dovezeno za účelem dalšího vývozu a zaslání do zahraničí (RGZ 21, 206, 207; 45, 149; RGSt 10, 349, 350 f.; BGHZ 23, 100, 103, 106 – Taeschner/Pertussin D). Ve druhém jmenovaném případě nebylo jednání porušující ochrannou známku shledáváno, a to ani v případech, kdy byly v tuzemsku uzavírány různé pomocné obchodní transakce (např. smlouvy o dopravě či přepravě), aby mohlo dojít k plánovanému přesunu (srov. BGHZ 23, 100, 104 f. – Taeschner/Pertussin D). V odůvodnění bylo uváděno, že každý stát má silný zájem o dosažení co možná největší tranzitní dopravy. V porovnání s tímto zájmem nemohl být uznán oprávněný zájem tuzemských vlastníků ochranných známek zakázat průjezd na základě jejich v Německu uznaných

9) Na tomto místě i dále v textu předkládající soud navrhuje Soudnímu dvoru určité řešení, které považuje za správné a do značné míry pouze žádá Soudní dvůr, aby potvrdil závěry jím učiněné. Ač tuto povinnost předkládající soud nemá, podobnou praxi lze doporučit. Je výhodná pro obě strany – pro předkládající soud i Soudní dvůr. Předkládající soud má možnost zformulovat svůj právní názor, naznačit Soudnímu dvoru, které řešení by považoval za správné. Má tak také možnost samostatně aplikovat komunitární práva. Soudnímu dvoru naznačená právní argumentace usnadní pochopení celého případu a motivaci předkládajícího soudu.

10) Spolkovému soudnímu dvoru lze na tomto místě učinit drobnou výtka za to, že používá německé zkratky, které však při jejich prvním použití v textu nevysvětlí, tedy nevyíše plný název zákona, na který odkaz směřuje (zde *Warenzeichengesetz* ve zkratce WZG). Při formulaci předběžné otázky je třeba mít na paměti, že s textem budou pracovat lidé, kteří nemusí tyto zkratky znát. Nelze proto doporučit používání zkratek, známých pouze ve vnitrostátním kontextu.

11) Zajímavým aspektem celého usnesení je vysoká úroveň odkazů na použitou judikaturu a literaturu. Jsou-li činěny odkazy na „ustálenou judikaturu“ či „setrvalý právní názor“ apod., jsou vždy doprovázeny přesnou citací pramenů. Přesnost citací je nejenom důkazem vysoké úrovně právní kultury, ale v případě žádostí o předběžnou otázku též nezbytností: předkládající soudce totiž musí vycházet z toho, že Soudní dvůr (tedy spíše soudce zpravodaj a jeho kabinet) nemusí znát problematiku, které se předběžná otázka týká. Soudci navíc pocházejí z jiné právní kultury než předkládající soud. Podrobnější rešerše a seznámení se diskutovanou právní problematikou bývá nezbytné, čemuž odkazy napomáhají.

12) V překladu jsme se drželi citační formy rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství tak, jak je používá Spolkový soudní dvůr. Jak je vidět, Spolkový soudní dvůr odkazuje nejen na Sbírku rozhodnutí Soudního dvora (způsobem pro tuto sbírku v německém jazyce obvyklým), ale i na jiné v Německu dostupné sbírky, kde bylo rozhodnutí (či anotované rozhodnutí) publikováno. V případě podruhé citovaného případu (*Rolex*) na soudní sbírku neodkazuje, neboť v ní citovaný případ ještě ani nebyl publikován. Podobné závěry platí o citaci vnitrostátní judikatury: pouhý odkaz na určité rozhodnutí českého soudu stačit nebude. Pokud se tedy bude jednat o klíčový judikát, lze doporučit přiložení jeho kopie k usnesení o položení předběžné otázky. Vždy je však třeba dobře uvážit, zda tak učinit či nikoliv, případně vybrat relevantní pasáže: každá nadbytečná strana předkládacího rozhodnutí znamená nutnost překladu a tím i prodloužení času celého řízení. Například v řízení ve věci C-475/03 *Banca Popolare di Cremona* (řízení probíhá, znění předběžné otázky viz OJ C 21 ze dne 24. 1. 2004, s. 16) předložil spolu s usnesením o předběžné otázce italský soud rovněž rozhodnutí italského Ústavního soudu, které řešilo daný problém. Sám generální advokát se ve svém stanovisku na toto rozhodnutí odvolává, když zkoumá vnitrostátní právní úpravu, která byla předmětem řízení. Srov. stanovisko generálního advokáta F.G. Jacobse ve věci C-475/03 *Banca Popolare di Cremona* ze dne 17. 3. 2005, body 27, 36, 44, 67. Jiným řešením je vnitrostátní judikaturu vhodným způsobem vysvětlit a rekapitulovat.

13) V češtině Zvl. vyd. Úř. věst. kapitola 2/svazek 5, s. 318.

14) V češtině Zvl. vyd. Úř. věst. kapitola 2/svazek 9, s. 148.

15) V češtině Zvl. vyd. Úř. věst. kapitola 2/svazek 13, s. 469.

práv (BGHZ 23, 100, 106 f. – Taeschner/Pertussin I). Pokud však přeprava zboží sloužila k tomu, aby mohlo v zemi určení dojít k porušení zahraniční známky, pak byl průjezd v tuzemsku vnímán jako dopuštění se částečného jednání směřujícího k ohrožení zahraničního chráněného práva, které mohlo být v tuzemsku stíháno jako nekalá soutěž nebo jako nedovolené jednání ve smyslu § 823 odst. 2 Občanského zákoníku (srov. BGH GRUR 1957, 352, 353 – Taeschner/Pertussin II; GRUR 1958, 189, 197 – Zeiss).

4. Senát by se rád této judikatury držel a neshledal průjezd značkového zboží využíváním ochranné známky zanesené v zemi průjezdu. Vyvažování zájmů zúčastněných stran nevyžaduje odlišné posouzení.<sup>16</sup>

V případě čistě tranzitní operace, zájem (domácího) vlastníka práva duševního vlastnictví na tom, aby bylo co nejdříve zabráněno ohrožení tohoto práva, nemůže z pouhého důvodu teoretické možnosti, že by mohlo toto zboží být dáno do oběhu v Německu v rozporu s právními předpisy, mít přednost před zájmem žalované na prodeji zboží v Irsku, kde neporušuje ochranné známky žalobkyně, před zájmy dalších osob zúčastněných na tranzitní operaci a před veřejným zájmem na nenarušeném vnitrostátním tranzitním obchodu. Není možné předpokládat, že tranzitní operace slouží všeobecně k obcházení zákona (srov. rovněž Druhou zprávu o výrobovém pirátství Spolkové vlády, BT-Drucks. 14/2111, s. 9).

V tomto případě není rovněž patrná žádná zvláštní hrozba žalobcovu právu k ochranné známce. V případě, který je zde na mysli, chce žalovaný prodávat výrobky v Irsku pod jménem „Diesel“, avšak nejprve doveze materiál a součásti potřebné k jejich výrobě do Polska, aby zde byly tyto dílny sešity. Zboží je – nejprve jako individuální součásti a poté jako dokončené výrobky – prováženo přes území Spolkové republiky Německo pouze proto, že je chce žalovaná prodávat v Irsku po jejich dokončení v Polsku z důvodu úspory nákladů. Prodejní transakce se neuskuteční ani v Německu ani v Polsku, ale výhradně v Irsku. Ochranné známky ani jiná práva žalobkyně nebrání obchodu s tímto zbožím v Irsku pod jménem Diesel.

5.a) Tento senát se domnívá, že jeho závěr je posílen i rozsudkem Soudního dvora Evropských společenství z 23. října 2003 v právní věci C-115/02 (GRUR Int. 2004, 39 – Rioglass). Toto rozhodnutí se sice netýkalo výkladu článku 5 odst. 1 a 3 směrnice 89/104, předložená předběžná otázka se týkala výkladu článků 28 až 30 ES. V rozhodnutí nicméně Soudní dvůr stanovil, s ohledem na spojení mezi průjezdem a specifickým obsahem ochranné známky, že v souladu s ustálenou judikaturou je specifickým obsahem ochranné známky obzvláště to, že zaručuje jejímu vlastníkovu výlučné právo tuto známku užívat za účelem umístování výrobku na trh jako první a tudíž se chránit před soutěžiteli, kteří by chtěli využít neoprávněné výhody vyplývající ze statusu a reputace ochranné známky prodejem výrobků, které by ji nesly neoprávněně (odstavec 25 s dalšími odkazy).<sup>17</sup> Poskytování této ochrany je tudíž spojeno s obchodováním se zbožím (odstavec 26). Průjezd, jako ten, jenž je předmětem zde v hlavním řízení, který se skládá z dopravy zboží vyrobeného v souladu s právem v členském státě do státu nečlenského průjezdem přes jeden či více států členských nezakládá žádný prodej dotčeného zboží a není tudíž způsobilý porušit specifický předmět ochranné známky (odstavec 27). Tento závěr obstojí bez ohledu na

konečné určení převážených výrobků.

b) Podle názoru tohoto senátu, závěr, že pouhý průjezd nelze považovat za obchodování s dotčeným výrobkem v zemi průjezdu a že se tudíž nedotýká specifického předmětu ochranné známky nemůže záviset na tom, zda je dotčené zboží prodáváno v souladu s právem či protiprávně v zemi původu nebo na tom, zda je země původu členský stát. Soudní dvůr sám k tomuto závěru nedospěl ve shora uvedené věci, nicméně proto, že to nevyžadovaly okolnosti případu v hlavním řízení a předložená předběžná otázka.<sup>18</sup>

c) Není tedy možné považovat za jisté, že článek 5 odst. 1 a 3 směrnice 89/104 (srov. rovněž článek 9 odst. 2 písm. c) nařízení Rady č. 40/94 má být vykládán tak, že pouhý průjezd (obecně) nezakládá nedovolené použití, protože se nedotýká specifického předmětu ochranné známky.

Pochyby o tomto výkladu existují také s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropských společenství týkající se zabavování pirátských výrobků. Jak Soudní dvůr stanovil v rozsudku ze 7. ledna 2004 v právní věci C-60/02 (GRUR Int. 2004, 317 – Rolex),<sup>19</sup> článek 1 nařízení Rady (ES) č. 3295/94 z 22. prosince 1994 má být vykládán tak, že je aplikovatelný v případech, kdy je zboží dováženo z jednoho nečlenského státu a v průběhu svého průvozu zabaveno na žádost společnosti, která je držitelkou práv o nichž tvrdí, že byla porušena (odstavec 54). Poté stanovil, že relevantní ustanovení vnitrostátního značkového práva, která nezakazují a tudíž nepostihují pouhý průjezd padělaného zboží přes dotčený členský stát, odporují článkům 2 a 11 nařízení č. 3295/94 (odstavec 58; srov. rovněž EuGH GRUR Int. 2000, 748 Tz. 24 ff. – Polo/Lauren). Jelikož jsou vnitrostátní soudy povinny v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora vykládat vnitrostátní právo v rámci hranic vymezených právem Společenství za účelem dosažení výsledku zamýšleného dotčeným ustanovením práva Společenství (odstavec 59 s odkazy), pokud je takovýto kompatibilní výklad možný, bude povinností vnitrostátního soudu, za účelem zabezpečení vlastnickým práv duševního vlastnictví ochrany těchto práv proti zneužitím zakázaným článkem 2 nařízení č. 3295/94, aplikovat na průjezd padělaného zboží přes území dotčeného státu prostředky nápravy civilního práva dostupné podle vnitrostátního práva k postihu jiného jednání zakázaného tímto článkem, za předpokladu že jsou účinná a přiměřená a před-

16) Zde Spolkový soudní dvůr ukončil debatu jednotlivých právních názorů a pokračuje tím, že předestírá Soudnímu dvoru argumentaci vlastní, se kterou by se měl dle jeho názoru Soudní dvůr ztotožnit.

17) Tyto pasáže rozhodnutí jsou příkladné v tom, jak předkládací soud pracuje s judikaturou Soudního dvora: podrobně analyzuje důvody, které Soudní dvůr k jeho rozhodnutí vedly, poskytuje přesné odkazy na konkrétní pasáže rozsudku a snaží se předchozí rozhodnutí argumentačně odlišit.

18) Opět příkladná práce s judikaturou: tato věta dokazuje, že nestačí číst tučně zvýrazněné závěrečné odstavce rozhodnutí Soudního dvora, nebo pouze právní argumentaci a opominout skutkové okolnosti případu. Zde Spolkový soudní dvůr dovozuje, proč i přes vydané rozhodnutí není odpověď na položenou otázku jasná. Může tak činit proto, že zná skutkové pozadí dotčeného případu a předloženou předběžnou otázku.

19) Zde lze Spolkovému soudnímu dvoru vytknout, spíše ale pouze z hlediska formální konzistence než skutečného problému, že při některých odkazech na judikaturu Soudního dvora neodkazuje na německou verzi sbírky Soudního dvora, ale na judikaturu publikovanou v odborných časopisech (zde například na časopis *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Internationaler Teil)*). Odkazy na judikaturu Soudního dvora by však měly být konzistentní, tedy činěny v rámci jednoho textu pokud možno na stejnou sbírku.

stavují účinný prostředek odrazení (odstavec 60). Z těchto závěrů může být vyvozováno, že pro účely známkového práva musí být průjezd považován za akt použití známky.

6. Pokud bude první předběžná otázka předložená k řízení odpovězena negativně, rozsudek vydaný v řízení o odvolání bude muset být zrušen, rozsudek Zemského soudu změněn a žaloba zamítnuta. Pokud na druhou stranu bude první otázka odpovězena kladně, vyvstávají další otázky které vyžadují řízení o předběžné otázce a které se týkají fundamentálního principu volného průjezdu zboží v rámci Společenství (články 28 a 30 ES).<sup>20</sup>

Pro nároky uplatňované v žalobě je rozhodujícím obdobím částečně okamžik v minulosti, kdy byl spáchán konkrétní akt porušení a částečně okamžik, kdy má být vydán rozsudek. V tomto ohledu se skutkové okolnosti rozhodující pro posouzení změnilo tím, že se Polsko stalo členským státem poté, kdy byl vydán rozsudek o odvolání. V době, kdy byl konkrétní akt porušení spáchán, bylo Polsko přidruženým státem podle Evropské dohody o založení přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé (ABl. EG Nr. L 348 v. 31. 12. 1993, S. 2-180).

Vyvstává tudíž otázka pro období před vstupem Polska, zda princip stanovený v rozsudku Soudního dvora z 23. října 2003 ve věci Rioglass, cit. výše, že doprava zboží vyrobeného (v souladu s právem) v členském státu do státu nečlenského, uskutečňovaná přes území jiného členského státu nepředstavuje porušení specifického předmětu ochranné známky, platí rovněž pokud zboží

nepochází ze státu členského ale ze státu přidruženého, zatímco zemí určení je stát členský. Bylo by možné vyvozovat z judikatury Soudního dvora Evropských společenství, že princip volného průvozu platí nejen pro zboží, které pochází z jiného členského státu, ale také pro zboží, které má jiný členský stát jako svou destinaci (srov. EuGH, Urt. v. 16. 3. 1983 - Rs. 266/81, Slg. 1983, 731 Tz. 23 - SIOT, odstavec 23).

Konečně, vyvstává otázka s ohledem na obě skutkové alternativy (členský stát nebo stát přidružený), zda je možnost průjezdu závislá na tom, zda bylo zboží v souladu s právem prodávané v zemi původu (srov. EuGH GRUR Int. 2004, 39 Tz. 27 - Rioglass). Strany se neshodují na tom, zda výroba kallahot v Polsku spojená s přišíváním značek je porušením známkového práva podle polského práva. Odvolací soud nečinil žádná zjištění o relevantním polské právní úpravě. Pokud by tato otázka byla relevantní, musel by být případ postoupen zpět k odvolacímu soudu, aby učinil potřebná zjištění ohledně polského práva.

*Ullmann                      Bornkamm                      Büscher*

*Schaffert                      Bergmann*

20) Zde předkládající soud doplňuje a vysvětluje motivaci pro předložení předložené otázky. Osvětlit důvod předložení předběžné otázky by měl vnitrostátní soud proto, aby prokázal, že otázka má svůj podklad v probíhající vnitrostátní řízení a je tudíž přípustná - blíže viz *Bobek, M., Komárek, J., Passer, J., Gillis, M.*, op. cit. sub 6, s. 98 a násl.