STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY
JULIANE KOKOTT
ze dne 3. prosince 2008 [1]

I – Úvod

1. Projednávaná věc nastoluje vůbec poprvé otázku účinku licenční smlouvy na vyčerpání práv. Je třeba zkoumat, nakolik se majitel ochranné známky může bránit proti tomu, aby byly výrobky označené ochrannou známkou „lacino přenechávány“ společnosti zabývající se výprodejem, třebaže licenční smlouva nabyvateli licence jejich prodej společnosti zabývající se výprodejem výslovně zakazuje. Zejména se jedná o to, zda – případně též za jakých okolností – je třeba dobré jméno výrobku jakožto luxusního zboží považovat za znak jakosti.

II – Právní rámec

2. Směrodatná je první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách [2].

3. Článek 7 upravuje vyčerpání práv z ochranné známky:

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.

2. Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“

4. Článek 8 vymezuje účinek licencí pro používání ochranných známek:

„1. Ochranná známka může být předmětem licence pro některé nebo všechno zboží či

1 — Původní jazyk: němčina.

2 — Úř. věst. 1989 L 104, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92, naposledy změněná přílohou XVII Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Úř. věst. 1994, L 1, s. 482; Zvl. vyd. 11/52, s. 3.

služby, pro které byla zapsána, a pro celé území dotčeného členského státu nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

2. Majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli, který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy týkající se trvání licence, podoby, v jaké může být ochranná známka užívána, druhu zboží či služeb, pro které je poskytnuta licence, území, na němž může být ochranná známka užívána, nebo jakosti zboží či služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence."

III – Skutkové okolnosti, spor v původním řízení a předběžné otázky

5. Společnost Christian Dior couture (dále jen „Dior") uzavřela dne 17. května 2000 se společností Société industrielle de lingerie (dále jen „SIL") licenční smlouvu k ochranné známce na výrobu a distribuci korzetových výrobků označených ochrannou známkou Dior. Článek 8.2 odst. 5 této smlouvy stanoví, že „za účelem zachování proslulosti a prestiže ochranné známky se nabyvatel licence zavazuje neprodávat velkoobchodníkům, uskupením, společnostem zabývajícím se výprodejem, společnostem provozujícím zásilkový prodej, podomní prodej či prodej v bytě, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence. Nabyvatel licence je povinen přijmout veškerá opatření k tomu, aby zajistil dodržování tohoto pravidla svými distributory nebo maloobchodníky".

6. Z procesního spisu vyplývá, že ohledně společnosti SIL bylo dne 14. listopadu 2001 zahájeno úpadkové řízení.

7. Společnost SIL následně prodala společnosti Copad International (dále jen „Copad"), která se zabývá výprodejem, výrobky označené ochrannou známkou, jež byla předmětem licenční smlouvy. Společnost Copad dále prodala část zboží třetím osobám. Společnost Dior podala žalobu proti společnostem SIL a Copad pro porušení práv z ochranné známky.

8. Cour d'appel (odvolací soud) v Paříži rozhodl, že společnost SIL neporušila prodejem výrobků společnosti Copad práva z ochranné známky. Konstatoval však, že tento prodej neznamenal vyčerpání práv z ochranné známky společnosti Dior. Jelikož Dior může i nadále uplatňovat práva z ochranné známky, vydal Cour d'appel ohledně společnosti Copad opatření směřující k zákazu [prodeje], zabavení a zničení výrobků.

9. Společnosti Copad a Dior podaly proti tomuto rozhodnutí kasační opravný prostředek ke Cour de cassation (francouzský nejvyšší soud). Cour de cassation položil Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Musí být čl. 8 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy člen-

ských států o ochranných známkách, vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy zakazující prodej za účelem výprodeje, z důvodu prestiže ochranné známky?

2) Musí být čl. 7 odst. 1 této směrnice vykládán v tom smyslu, že k uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh v Evropském hospodářském prostoru nabyvatelem licence v rozporu s ustanovením licenční smlouvy zakazujícím z důvodu prestiže ochranné známky prodej za účelem výprodeje dochází bez souhlasu majitele ochranné známky?

3) V případě záporné odpovědi: Může majitel uplatnit takové ustanovení na základě čl. 7 odst. 2 téhož předpisu, aby podal námitky proti novému uvedení výrobků na trh?“

10. Písemné části řízení a jednání, které se konalo dne 19. listopadu 2008, se zúčastnily Copad, Dior, Francouzská republika a Komise.

IV – Právní posouzení

11. V původní věci se jedná o vzájemné vztahy mezi třemi účastníky řízení. Někteří z těchto účastníků mezi sebou uzavřeli smlouvy. Společnost Dior uzavřela licenční smlouvu se společností SIL a společnost SIL prodala výrobky společnosti Copad. Předmětem žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce však nejsou nároky těchto stran ze smluv, nýbrž práva, která plynou z ochranné známky náležející společnosti Dior. Předmětem první otázky jsou přitom právní nároky společnosti Dior vyplývající z ochranné známky vůči společnosti SIL, zatímco předmětem druhé a třetí otázky jsou takovéto nároky vůči společnosti Copad.

12. Odpověď závisí v rozhodující míře na účincích licenční smlouvy na právo z ochranné známky. V tomto smyslu nelze příslušná ustanovení, to znamená čl. 8 odst. 2, čl. 7 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104, vykládat izolovaně. Naopak je třeba vzít na zřetel skutečnost, že není-li to nevyhnutelné, nesahají práva majitele ochranné známky plynoucí z ochranné známky vůči třetím osobám dále, než vůči nabyvateli licence.

A – *K první otázce*

13. První otázkou si Cour de Cassation přeje vyjasnit, zda společnost SIL porušila prodejem výrobků společnosti Copad práva z ochranné známky společnosti Dior.

14. Zájem na nárocích plynoucích z práva z ochranné známky není na první pohled zřejmý, neboť porušení licenční smlouvy se jeví jako očividné. Je však možné, že smluvní nároky neposkytují v úpadkovém řízení nabyvatele licence uspokojivou ochranu.

15. Práva z ochranné známky vyplývají z článku 5 směrnice 89/104. Toto ustanovení udílí majiteli ochranné známky výlučné právo, jež mu mimo jiné umožňuje zakázat třetím osobám, aby nabízely, uváděly na trh, anebo za těmito účely uchovávaly výrobky označené jeho ochrannou známkou [3].

3 — Rozsudek ze dne 30. listopadu 2004, Peak Holding (C-16/03, Sb. rozh. s. I-11313, bod. 34).

16. Licenční smlouva ze své povahy umožňuje nabyvateli licence používat ochrannou známku určitým způsobem. Dalo by se předpokládat, že poskytovatel licence může naopak své právo k ochranné známce uplatnit neomezeně, jestliže nabyvatel licence užívá ochrannou známku v rozporu s licenční smlouvou.

17. Článek 8 odst. 2 směrnice 89/104 však obsahuje odlišnou úpravu. Toto ustanovení uvádí totiž konkrétní porušení ustanovení licenční smlouvy, ohledně nichž může majitel ochranné známky uplatnit proti nabyvateli licence práva z ochranné známky:

„Majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli, který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy týkající se trvání licence, podoby, v jaké může být ochranná známka užívána, druhu zboží či služeb, pro které je poskytnuta licence, území, na němž může být ochranná známka užívána, nebo jakosti zboží či služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.“

18. Je pravda, že zúčastnění souhlasně uznávají, že zákaz prodeje za účelem výprodeje není výslovně upraven v žádném z těchto ustanovení. Společnost Dior nicméně navrhuje, aby výčet obsažený v těchto ustanoveních nebyl považován za taxativní nebo aby byl zákaz prodeje pod jednoho z těchto ustanovení podřazen.

19. Dior v zásadě požaduje široký výklad čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104 za účelem ochrany duševního vlastnictví, které je předmětem licenční smlouvy. Tento výklad se opírá o znění daného ustanovení, jelikož se v něm hovoří o porušování „některých z ustanovení licenční smlouvy", jež umožňuje uplatňovat práva z ochranné známky. Neúplnost výčtu se projevuje tím, že se v něm neuvádí překročení množství výrobků označených ochrannou známkou, které smějí být uvedeny na trh.

20. Tímto naposled uvedeným argumentem si Dior patrně přeje vyjádřit, že množstevní omezení stanovená v licenční smlouvě musí v každém případě vykazovat účinek v oblasti práv z ochranné známky. Tento názor, který nemá oporu v textu čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104, nemá ovšem závaznou povahu [4]. Proto také o něm nemusí být v tomto řízení rozhodnuto.

21. Krom toho spočívá uvedená argumentace společnosti Dior ve svém celku na neúplné citaci znění čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104. Jak správně zdůrazňují Copad, Francie a Komise, není výčet jednotlivých ustanovení formulován jako příkladmý. Článek 8 odst. 2 právě z tohoto důvodu neumožňuje majiteli ochranné známky uplatňovat práva z ochranné známky při jakýchkoli porušeních licenční smlouvy. Naopak toto platí pouze pro porušení výslovně uvedených bodů.

22. Je proto třeba zkoumat, zda zákaz prodeje spadá pod některé z ustanovení obsažených v čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104.

23. Na jedné straně považuje společnost Dior zákaz prodeje za účelem výprodeje za ustanovení dotýkající se území, v němž smí být uvedená ochranná známka použita. Tento případ je stanoven pro situaci, kdy je nabyvateli licence přiznána příslušnost pro uvádění na trh na určitých územích. Omezení prodeje na určitá místa představuje pouze zvláštní případ uplatnění [uvedených ustanovení].

4 — Rozsudek ze dne 1. července 1999, Sebago a Maison Dubois (C-173/98, Recueil, s. I-4103), který v této souvislosti uvádí Komise, se netýká výkladu čl. 8. odst. 2 směrnice 89/104, nýbrž čl. 7 odst. 1.

24. Tento názor je však mylný již od samého východiska. Článek 8 odst. 2 směrnice nezahrnuje každé porušení územních omezení užití určité ochranné známky, nýbrž – jak zdůrazňuje Komise – pouze porušení ustanovení o území, v němž smí být ochranná známka *umísťována* [na výrobky]. V projednávané věci se však nejeví, že společnost SIL umístila ochrannou známku na výrobky mimo území, jež pro to bylo určeno v licenční smlouvě.

25. Na druhé straně spojuje společnost Dior a možná i Cour de cassation zákaz prodeje s ustanovením o jakosti výrobků vyráběných nebo služeb poskytovaných nabyvatelem licence. To je další ustanovení obsažené v čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104, ohledně něhož mohou být uplatňována práva z ochranné známky.

26. Jak správně uvádí společnost Copad a na rozdíl od tvrzení společnosti Dior, nemůže být prodej výrobků považován za služby v tomto smyslu. Jakost služeb je významná pouze tehdy, když se licenční smlouva týká poskytování určité služby [5]. Sporný zákaz prodeje se oproti tomu týká výrobků, jež byly označeny ochrannou známkou.

27. Bodem, z nějž vychází tato hypotéza, je oproti tomu okolnost, že je ochranná známka společnost Dior uváděna do souvislosti s luxusními výrobky, které se běžně neprodávají prostřednictvím společností zabývajících se výprodejem. Zmíněná hypotéza implikuje, že tato forma prodeje zpochybňuje vlastnost výrobku jakožto luxusního zboží a jeho jakost.

28. Použití pojmu „jakost“ v čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104 upomíná na ústřední funkci ochranné známky. Ochranná známka musí zaručovat, že veškeré výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny, popřípadě poskytnuty, pod kontrolou jediného podniku, jemuž lze přičítat odpovědnost za jejich jakost [6].

29. Majiteli ochranné známky musí tudíž čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104 umožňovat zabezpečování jakosti výrobků označených jeho ochrannou známkou. Jak správně uvádí Komise, nejedná se tedy o případy, kdy by nabyvatel licence označil ochrannou známkou jiné výrobky, než bylo dohodnuto v licenční smlouvě.

30. Odkaz na výrobu hovoří ve prospěch názoru, že jakost výrobků má být posuzována výlučně podle vlastností, jichž nabudou v průběhu výrobního procesu. V rozsahu

5 — Jako například v rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Sb. rozh. s. I-5873).

6 — Rozsudky ze dne 17. října 1990, HAG GF (C-10/89, Recueil, s. I-3711, bod 13); ze dne 11. listopadu 1997, Loendersloot (C-349/95, Recueil, s. I-6227, bod 22); ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28); ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 30), a ze dne 30. listopadu 2004, Peak Holding (C-16/03, Sb. rozh. s. I-11313, bod 38).

působnosti licenční smlouvy, o niž se jedná v projednávané věci, by se mohlo jednat například o použití podřadných textilních látek. Naopak by byly vyloučeny vlastnosti, které vyplývají pouze ze způsobů prodeje.

31. U luxusních nebo prestižních výrobků je ovšem zpravidla významné též dobré jméno výrobku nabyté z důvodu jeho jakosti ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104. Nezávisle na ostatních vlastnostech výrobku může již poškození pověsti značky vést k tomu, že dané výrobky nebudou nadále uznávány stejným způsobem jakožto výrobky luxusní nebo prestižní. V případě této skupiny výrobků mohou tudíž formy prodeje, které mají vliv na jejich dobré jméno, zároveň zpochybnit jejich jakost.

32. V každém případě však nemůže jakékoli ovlivnění dobrého jména určité ochranné známky zároveň zpochybnit jakost výrobku charakterizovaného mimo jiné též jejím dobrým jménem. Distribuční systém, jehož prostřednictvím je výrobek prodáván, totiž běžně není bez dalšího seznatelný *ex post* [7] . Způsob prodeje, který není na dotčeném výrobku vidět, může tudíž jakost daného exempláře ovlivnit jen potud, pokud dobré jméno *všech* exemplářů označených touto ochrannou značkou ovlivňuje ve stejné míře.

33. Lze tedy považovat za možné, že je dobré jméno ochranné známky společnosti Dior citelně ovlivněno, jsou-li výrobky označené odpovídajícím způsobem masově nabízeny ke koupi za výhodné ceny mnoha společnostmi zabývajícími se výprodejem, zejména za odpovídajících reklamních kampaní. Spotřebitelé mohou nabýt dojmu, že výrobky označené touto ochrannou známkou nejsou již tak exkluzivní jako v minulosti. Pokud se naopak takovéto výrobky objeví u společností zabývajících se výprodejem jen sporadicky, mohlo by to patrně zůstat i bez sebemenšího vlivu na dobré jméno daného výrobku.

34. Jak ostatně ukazují následující úvahy ohledně čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104, pouze toto široké chápání pojmu jakosti výrobku zaručuje, že majitel ochranné známky nemůže uplatňovat žádná dalekosáhlejší práva z ochranné známky proti třetím osobám než proti nabyvateli licence. Článek 7 odst. 2 totiž zakládá nárok plynoucí z práv z ochranné známky podat námitky proti uvádění zboží na trh, pokud to významně poškozuje dobré jméno ochranné známky [8].

35. Zda a do jaké míry určitá forma prodeje, zejména sporný prodej prostřednictvím společností zabývajících se výprodejem, poté skutečně ovlivní dobré jméno a zároveň jakost výrobku, je otázkou skutkovou. Tuto otázku musí rozhodnout prvoinstanční soud na základě skutkových okolností daného případu.

7 — Jinak je tomu třeba u výrobků které jsou zvlášť označeny, například u remitend.

8 — Viz níže, bod 59 a následující.

36. Předmětný zákaz obsažený v licenční smlouvě prodávat výrobky označené ochrannou známkou určitým dalším prodejcům má pro toto zkoumání skutkového stavu jen omezený význam. Tento zákaz v zásadě ukazuje, že strany licenční smlouvy považovaly při jejím uzavření formu prodeje za významnou pro prestiž ochranné známky. Nakolik je tento názor případný, si ovšem ve sporném případě vyžádá další zkoumání.

37. Článek 8 odst. 2 směrnice 89/104 je tudíž třeba vykládat v tom smyslu, že majitel ochranné známky může uplatnit práva z této známky proti nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy, podle něhož je zakázán prodej za účelem výprodeje, jestliže tento prodej ovlivní prestiž výrobků natolik výrazně, že je zpochybněna jejich jakost.

B – *K druhé otázce*

38. Druhá otázka se týká možného vyčerpání práva z ochranné známky. Cour de Cassation si přeje vědět, zda je čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 třeba vykládat v tom smyslu, že nabyvatel licence, který uvede na trh v evropském hospodářském prostoru výrobky označené určitou ochrannou známkou v rozporu s ustanovením licenční smlouvy zakazujícím prodej za účelem výprodeje, jedná bez souhlasu majitele ochranné známky.

39. V tomto ohledu je třeba připomenout, že článek 5 směrnice 89/104 přiznává majiteli ochranné známky výlučné právo, jež mu mimo jiné umožňuje uplatnit vůči třetím osobám zákaz dovážet zboží označené jeho ochrannou známkou, nabízet je, uvádět je na trh nebo je za těmito účely uchovávat. Článek 7 odst. 1 obsahuje výjimku z tohoto pravidla spočívající v ustanovení, že právo majitele je vyčerpáno, jestliže zboží bylo uvedeno na trh v EHP majitelem práva k ochranné známce nebo s jeho souhlasem [9].

40. Dior nejprve výstižně konstatuje, že samotnou licenční smlouvou o užívání ochranné známky společností SIL nedošlo ještě k uvedení výrobků na trh. Tato smlouva naopak upravuje rozsah, v němž smí SIL dané výrobky uvádět na trh. K vyčerpání může dojít jen ohledně oněch exemplářů výrobků, jež byly skutečně uvedeny na trh. Tyto exempláře však v době, kdy byla uzavřena licenční smlouva, ještě neexistovaly. Je tedy třeba konstatovat, že samotná licenční smlouva nevede k vyčerpání práva z ochranné známky.

41. V projednávané věci by mohlo být právo z ochranné známky vyčerpáno tím, že společnost SIL prodala dotčené výrobky společnosti

9 — Viz rozsudky ze dne 20. listopadu 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C-416/99, Recueil, s. I-8691, bod 40); ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q (C-244/00, Recueil, s. I-3051, bod 33), a Peak Holding (citovaný v poznámce pod čarou 3, bod 34).

Copad. Majitelka ochranné známky společnost Dior totiž licenční smlouvou přivolila k tomu, že společnost SIL bude uvádět tyto výrobky na trh [10].

42. Licenční smlouvou je však prodej společnosti zabývající se výprodejem výslovně vyloučen. Společnost Dior a francouzská vláda z toho vyvozují, že smluvní souhlas s prodejem nezahrnuje prodej nabyvateli Copad. V daném případě byly výrobky uvedeny na trh bez souhlasu majitele ochranné známky a práva z ochranné známky ještě nebyla vyčerpána.

43. Ve prospěch takovéhoto výsledku hovoří rozsudek Zino Davidoff a Levi Strauss. Podle něj musí být souhlas vzhledem k významu jeho účinku – zániku výlučného práva majitelů ochranných známek dotčených ve věcech v původních řízeních, které představuje právo, jež jim umožňuje vykonávat kontrolu nad prvním uvedením na trh – vyjádřen takovým způsobem, který s určitostí vyjadřuje vůli tohoto práva se vzdát. Taková vůle vyplývá zpravidla z výslovného udělení souhlasu [11]. Licenční smlouvu nelze chápat jako výslovný souhlas, neboť ta naopak výslovně zakazuje prodej za účelem výprodeje.

44. Ani rozsudek Peak Holding nenutí k tomu, aby byl předpokládán souhlas majitele ochranné známky. Tento rozsudek se týkal ujednání při prodeji značkových výrobků majitelem práva. Takováto ujednání se týkají pouze vztahu mezi stranami této smlouvy a nemohou zamezit vyčerpání [12], jež nastává s účinkem vůči všem. V projednávané věci oproti tomu nejde o vedlejší ujednání kupní smlouvy za účasti majitele ochranné známky, nýbrž o účinek licenční smlouvy na obchody nabyvatele licence s třetími osobami.

45. Situace, o niž jde v projednávané věci, se ovšem liší od dosud rozhodnutých případů, neboť licenční smlouva má v porovnání s jinými ujednáními zvláštní účinky na rozsah práv z ochranné známky. To, jak daleko tato práva sahají vůči nabyvateli licence, je výslovně upraveno v čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104. Překážky užívání ochranné známky vyplývající z práva k ochranné známce však nemohou mít širší účinek vůči třetím osobám než vůči nabyvateli licence, jemuž jsou známy smluvní hranice jeho práv. Není zřejmý důvod, proč by měla práva z ochranné známky platit vůči nabyvateli licence jen omezeně, zatímco nezúčastněné třetí osoby by byly naopak jejich účinku plně vystaveny.

10 — Tak v rozsudku ze dne 22. června 1994, IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger (Ideal Standard) (C-9/93, Recueil, s. I-2789, bod 34), se uvedení na trh nabyvatelem licence uvádí jako případ vyčerpání práva z ochranné známky.

11 — Uvedený v poznámce pod čarou 9, body 45 a 46.

12 — Uvedený v poznámce pod čarou 3, bod 52 a následující.

46. Přesně k tomuto výsledku by však vedla situace, kdy by čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104 nároky plynoucí z práva z ochranné známky vymezoval vůči nabyvateli licence úžeji než vůči třetím osobám. Nabyvateli licence by práva z ochranné známky nebránila v tom, aby tuto známku použil v obchodním styku. Oproti tomu by byli jeho odběratelé, kteří zpravidla nebývají obeznámeni s licenčními smlouvami, vystaveni riziku, že se majitel ochranné známky vůči nim dovolá práva z ochranné známky například tak, že jim zabrání v dalším prodeji výrobků touto známkou označených.

47. Z toho je třeba dovodit, že vyčerpání práva z ochranné známky zabraňují pouze porušení licenční smlouvy uvedená v čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104. Může-li nabyvatel licence uvést označené výrobky na trh bez porušení práva z ochranné známky, pak musí mít jeho odběratelé – jak zdůrazňuje zejména Komise – možnost důvěřovat vyčerpání práva z ochranné známky.

48. Tomuto názoru odpovídá skutečnost, že Soudní dvůr, jak zdůrazňuje Komise i Copad, činil v rozsudku Peak Holding rozdíl mezi vyčerpáním práva z ochranné známky a porušením povinností z kupní smlouvy odběratelem [13]. Smlouvami jsou vázány pouze smluvní strany, zatímco právo z ochranné známky a jeho vyčerpání působí *erga omnes*.

49. Nic jiného nevyplývá z výlučného práva majitele použít ochrannou známku pro první uvedení výrobků, které jsou jí označeny, na trh [14]. Již uzavření licenční smlouvy totiž dovoluje použití práva z ochranné známky. Práva plynoucí z této smlouvy zajišťují společnosti Dior kompenzaci za to, že společnost SIL prodává označené výrobky.

50. Právo z ochranné známky má v tomto ohledu zajistit možnost kontroly jakosti výrobků, a nikoli skutečný výkon této kontroly. Poskytovatel licence může nabyvatele licence kontrolovat tím, že do smlouvy vtělí ustanovení, která nabyvatele licence zavazují k dodržování poskytovatelových pokynů a poskytovateli samotnému dávají možnost jejich dodržování zajišťovat. Strpí-li poskytovatel licence například výrobu podřadných výrobků, třebaže by tomu mohl na základě ujednání zabránit, musí za to převzít odpovědnost [15]. Mimo rozsah působnosti čl. 8. odst. 2 směrnice 89/104 jsou ovšem prostředky této kontroly povahy smluvněprávní a nevyplývají z práva k ochranné známce.

13 — Uvedený v poznámce pod čarou 3, bod 54.

14 — Rozsudky ze dne 11. července 1996, Bristol-Myers Squibb a další (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Recueil, s. I-3457, body 31, 40 a 44), a Peak Holding (uvedený v poznámce pod čarou 3, bod 35).

15 — Rozsudek IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger (uvedený v poznámce pod čarou 10, bod 37 a následující).

51. Totéž platí pro nežádoucí formy prodeje. Jestliže se majitel ochranné známky vzdá kontroly prodeje nebo nevyužije smluvní možnosti kontroly, neexistuje důvod, aby mu byly přiznány nároky z práva k ochranné známce vůči třetím osobám.

52. Článek 7 odst. 1 směrnice 89/104 je tudíž třeba vykládat v tom smyslu, že nabyvatel licence, který uvádí na trh výrobky označené určitou ochrannou známkou a nedodrží při tom některé ustanovení licenční smlouvy, jedná bez souhlasu majitele ochranné známky pouze v případě, jestliže tento nabyvatel licence prodejem zároveň porušuje práva z ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 2.

C – *K třetí otázce*

53. Konečně pro případ, že majitel ochranné známky nemůže zákazem prodeje za účelem výprodeje vyloučit vyčerpání, se Cour de cassation táže, zda může tento majitel proti dalšímu prodeji výrobků namítat čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104.

54. Podle tohoto ustanovení se nepoužije zásada vyčerpání práva stanovená v čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, pokud existují zákonné důvody pro to, že majitel podává námitky proti dalšímu uvádění zboží označeného ochrannou známkou na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh [16].

55. Výslovně uvedený případ, že se změnil nebo zhoršil stav výrobků, se týká záruky jakosti výrobků poskytované majitelem ochranné známky, o niž se jednalo již v souvislosti s čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104. Jsou-li značkové výrobky pozměněny poté, co byly uvedeny na trh, dochází k ohrožení této záruky jakosti [17]. Majitel ochranné známky musí tudíž mít právo zakročit proti užití své ochranné známky pro pozměněné výrobky.

56. Pokud by měla být prodejem za účelem výprodeje ovlivněna jakost výrobků, nevyvstávala by však podle zde zastávaného názoru v dané situaci otázka užití čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104. Majitel ochranné známky by pak mohl proti nabyvateli licence i nadále uplatňovat svá práva z ochranné známky a vyčerpání by nenastalo.

16 — Rozsudek ze dne 4. listopadu 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Recueil, s. I-6013, bod 40).

17 — Soudní dvůr zkoumal tuto situaci především v souvislosti s přebalováním léků, viz naposledy rozsudek ze dne 26. dubna 2007, Boehringer Ingelheim a další (C-348/04, Sb. rozh. s. I-3391, s dalšími odkazy).

57. Je ovšem zapotřebí zkoumat, zda porušení zákazu prodeje za účelem výprodeje vyplývajícího z licenční smlouvy může nezávisle na ovlivnění jakosti výrobků zakládat oprávněný zájem na vyloučení vyčerpání práva z ochranné známky.

58. Užití pojmu „zejména“ v čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 ukazuje, že případ změny nebo zhoršení stavu výrobků označených ochrannou známkou je uváděn pouze jako příklad toho, jaké důvody přicházejí v úvahu jako důvody zákonné [18].

59. Soudní dvůr v této souvislosti uznal, že poškození dobrého jména ochranné známky může pro majitele ochranné známky v zásadě představovat zákonný důvod ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 k tomu, aby podal námitky proti dalšímu prodeji výrobků, které byly jím nebo s jeho souhlasem uvedeny na trh ve Společenství [19]. Z toho vyvodil, že existuje oprávněný zájem na zamezení reklamě na luxusní nebo prestižní výrobky, která ovlivňuje respekt vůči ochranné známce tím, že snižuje luxusní a prestižní povahu dotčených výrobků, jakož i z nich vyzařující dojem luxusu [20].

60. O zákonný důvod ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104 se ovšem jedná pouze tehdy, jestliže je dokázáno významné poškození dobrého jména ochranné známky v konkrétním případě [21]. Jako příklad takovéhoto významného poškození uvádí Soudní dvůr případ, kdy další prodejce nezabrání tomu, že se ochranná známka objeví v jeho reklamním letáku v kontextu, který může významně ovlivnit image, jehož se majiteli podařilo pro svou ochrannou známku získat [22].

61. Jestliže další prodejce způsobem prodeje takto významně poškozuje dobré jméno určité ochranné známky – jak uvádí zejména francouzská vláda – jedná se o zákonné důvody ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice 89/104, které odůvodňují námitky majitele ochranné známky proti této formě prodeje.

18 — Rozsudek Parfums Christian Dior (uvedený v poznámce pod čarou 16, bod 42 a zde citovaná judikatura).

19 — Rozsudek Parfums Christian Dior (uvedený v poznámce pod čarou 16, bod 43, s dalšími odkazy).

20 — Rozsudek Parfums Christian Dior (uvedený v poznámce pod čarou 16, bod 45, s dalšími odkazy).

21 — Rozsudek Parfums Christian Dior (uvedený v poznámce pod čarou 16, bod 46, s dalšími odkazy).

22 — Rozsudek Parfums Christian společnost Dior (uvedený v poznámce pod čarou 16, bod 47).

62. Oproti tomu nelze v této judikatuře nalézt oporu pro názor, že již pouhé porušení zákazu prodeje značkových výrobků společnostem zabývajícím se výprodejem obsaženého v licenční smlouvě představuje zákonný důvod pro námitky proti dalšímu prodeji. Komise správně zdůrazňuje, že kdyby každé porušení některého ustanovení licenční smlouvy dovolovalo majiteli ochranné známky znemožnit další prodej značkových výrobků, byl by čl. 8 odst. 2 směrnice 89/104 zbaven praktického účinku.

63. Prodej společnostem zabývajícím se výprodejem ještě nutně nevede k významnému poškození dobrého jména prestižní nebo luxusní značky.

64. Na jedné straně nelze vyloučit, že společnost zabývající se výprodejem neprodává výrobky spotřebitelům sama, ale převádí je na další prodejce, kteří je prezentují v kontextu, jenž není na újmu jejich luxusnímu a prestižnímu charakteru. Myslitelné by například bylo, že by je společnost zabývající se výprodejem převáděla na exkluzivní obchody, kterým dosud nebylo značkové zboží dodáváno, protože netvoří součást distribuční sítě daných značek. Spotřebitelé by na základě takovýchto nabídek stěží dospěli k názoru, že jsou značkové výrobky méně exkluzivní než dosud.

65. Na druhé straně je i při formě distribuce potenciálně poškozující dobré jméno ochranné známky zapotřebí dalšího zkoumání, zda k poškození skutečně došlo a je-li významné. Stejně jako u zkoumání, zda možné ovlivnění dobrého jména určité ochranné známky zpochybňuje též jakost výrobku označeného ochrannou známkou [23], závisí zkoumání v tomto ohledu na okolnostech případu. To předpokládá odpovídající zjištění prvoinstančního soudu [24] a tato zjištění nečiní licenční smlouva zbytečnými.

66. Článek 7 odst. 2 směrnice 89/104 neumožňuje tudíž majiteli ochranné známky podat námitky proti uvádění výrobků označených jeho ochrannou známkou na trh společností zabývající se výprodejem jenom proto, že některé z ustanovení licenční smlouvy zakazuje prodej těchto výrobků společnosti zabývající se výprodejem.

23 — Viz výše, body 32 a následující.

24 — Viz rozsudky ze dne 23. února 1999, BMW (C-63/97, Recueil, s. I-905, body 51 a 55), a Boehringer Ingelheim a další (uvedený v poznámce pod čarou 17, bod 46).

V – Závěry

67. Navrhuji proto, aby byla na žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podána tato odpověď:

„1) Článek 8 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, je třeba vykládat v tom smyslu, že majitel ochranné známky může uplatnit práva z této známky proti nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy, podle něhož je zakázán prodej za účelem výprodeje, jestliže tento prodej ovlivní prestiž výrobků natolik výrazně, že je zpochybněna jejich jakost.

2) Článek 7 odst. 1 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že nabyvatel licence, který uvádí na trh výrobky označené ochrannou známkou v rozporu s ustanovením licenční smlouvy, jedná bez souhlasu majitele ochranné známky, jestliže tento nabyvatel licence uváděním výrobků na trh zároveň porušuje práva z ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 2.

3) Článek 7 odst. 2 směrnice 89/104 neumožňuje majiteli ochranné známky podat námitky proti uvádění výrobků označených jeho ochrannou známkou na trh společností zabývající se výprodejem jenom proto, že některé z ustanovení licenční smlouvy zakazuje prodej těchto výrobků společnosti zabývající se výprodejem.“