GENERALINĖS ADVOKATĖS JULIANE KOKOTT IŠVADA,

pateikta 2008 m. gruodžio 3 d.[1]

I — Įvadas

1. Šioje byloje pirmiausia kyla klausimas dėl licencinės sutarties poveikio teisių pasibaigimui. Reikia patikrinti, kiek prekių ženklo savininkas gali priešintis tam, kad prekių ženklu pažymėtos prekės būtų „nuvertinamos“ parduotuvėse su kainų nuolaida, nors licencinė sutartis aiškiai draudžia licencijos turėtojui parduoti prekes įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida. Visų pirma kalbama apie tai, ar geras prekės, esančios išskirtinės prabangos preke, vardas turi būti laikomas kokybės požymiu, ir, jei taip, kokiomis aplinkybėmis.

II — Teisinis pagrindas

2. Šiuo atveju taikoma 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti[2].

3. 7 straipsnis reguliuoja prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimą:

„1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos rinką išleistas ir tuo prekių ženklu pažymėtas prekes.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu savininkas turi teisėtas priežastis nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė.“

4. 8 straipsnis nustato licencijų poveikį prekių ženklų naudojimui:

„1. Licencija gali būti suteikiama prekių ženklu žymėti visas arba tiktai kai kurias prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, naudoti jį visoje valstybėje narėje arba tik jos

1 — Originalo kalba: vokiečių

2 — OL L 104, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92; pastarąjį kartą pakeista Europos ekonominės erdvės susitarimo XVII priedu, OL L 1, 1994, p. 482.

dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

2. Prekių ženklo savininkas gali panaudoti to ženklo suteikiamas teises prieš licencijos turėtoją, pažeidusį bet kurią sutarties dėl licencijos nuostatą, atsižvelgiant į jos trukmę, prekių ženklo naudojimo formą, nurodytą registracijoje, prekių ir paslaugų, kurioms yra suteikta licencija, paskirtį, teritoriją, kurioje prekių ženklas gali būti naudojamas, licencijoje nurodytų pagamintų prekių ar paslaugų kokybę.“

III — Faktinės aplinkybės, pradinis procesas ir prejudiciniai klausimai

5. *Christian Dior couture SA* (toliau – *Dior*) 2000 m. gegužės 17 d. sudarė su bendrove *société industrielle de lingerie* (toliau – *SIL*) prekių ženklo licencinę sutartį dėl *Dior* prekių ženklu pažymėtos moteriškos galanterijos gamybos ir platinimo. Šios sutarties 8.2 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad „siekiant išsaugoti prekių ženklo žinomumą ir prestižą, licencijos turėtojas įsipareigoja neparduoti prekių didmenininkams, asociacijoms, įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, nuotoline prekyba arba prekyba ne tam skirtose patalpose arba namuose, negavęs išankstinio rašytinio licencijos davėjo sutikimo. Licencijos turėtojas privalo imtis visų priemonių, kad šios nuostatos laikytųsi jo platintojai bei mažmenininkai.“

6. Iš bylos dokumentų matyti, kad 2001 m. lapkričio 14 d. *SIL* iškelta bankroto byla.

7. Vėliau *SIL* pardavė prekes, pažymėtas prekių ženklu, kuriam taikoma licencinė sutartis, bendrovei *Copad International* (toliau – *Copad*), kuri verčiasi prekyba su kainų nuolaida. *Copad* dalį šių prekių perpardavė tretiesiems asmenims. *Dior* pareiškė ieškinį bendrovėms *SIL* ir *Copad* dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo.

8. *Cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas) nusprendė, kad parduodama prekių ženklu pažymėtas prekes bendrovei *Copad*, bendrovė *SIL* nepažeidė teisių į prekių ženklą. Tačiau jis nurodė, kad šis pardavimas nelėmė bendrovės *Dior* teisių į prekių ženklą pasibaigimo. Kadangi *Dior* gali toliau naudotis prekių ženklo suteikiamomis teisėmis, *Cour d'appel* nusprendė taikyti bendrovei *Copad* uždraudimo, konfiskavimo ir sunaikinimo priemones.

9. Bendrovės *Copad* ir *Dior* apskundė šį sprendimą *Cour de Cassation* (Kasacinis teismas). Šis pateikė Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

1. Ar 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių

narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininkas gali remtis šio ženklo suteikiamomis teisėmis prieš licencijos turėtoją, kuris pažeidžia licencinės sutarties sąlygą, dėl su prekių ženklo prestižu susijusių priežasčių draudžiančią pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida?

2. Ar šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklu pažymėtų prekių tiekimas į rinką Europos ekonominėje erdvėje, kurį atlieka licencijos turėtojas pažeisdamas licencinės sutarties sąlygą, dėl susijusių su prekių ženklo prestižu priežasčių draudžiančią pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, yra atliktas be prekių ženklo savininko sutikimo?

3. Atsakius neigiamai, ar prekių ženklo savininkas gali remtis tokia sąlyga prieštaraudamas tolesniam prekių pardavimui pagal direktyvos 7 straipsnio 2 dalį?

10. Rašytinėje proceso dalyje ir 2008 m. lapkričio 19 d. posėdyje dalyvavo *Copad*, *Dior*, Prancūzijos Respublika ir Komisija.

IV — Teisinis vertinimas

11. Pagrindinėje byloje nesutaria trys bylos šalys. Iš dalies jos tarpusavyje yra sudariusios sutartis. *Dior* sudarė licencinę sutartį su *SIL*, o ši savo ruožtu pardavė prekes *Copad.* Tačiau prašymo priimti prejudicinį sprendimą dalykas – ne iš sutarčių kylančios šių šalių teisės, bet teisės, atsirandančios iš *Dior* priklausančio prekių ženklo. Todėl pirmojo klausimo dalykas – bendrovės *Dior* teisės, suteikiamos prekių ženklo, kuriomis ji gali remtis prieš *SIL*, o antrojo ir trečiojo klausimo dalykas – tokio pat pobūdžio teisės, kuriomis *Dior* gali remtis prieš *Copad.*

12. Atsakymas visiškai priklauso nuo licencinės sutarties poveikio teisei į prekių ženklą. Dėl to minėtos nuostatos, t. y. Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalis, 7 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 2 dalis, negali būti nagrinėjamos ir aiškinamos atskirai. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog prekių ženklo savininko teisės, kurias jam suteikia prekių ženklas trečiųjų asmenų atžvilgiu, ne be pagrindo yra platesnės nei licencijos turėtojo atžvilgiu.

A — *Dėl pirmojo klausimo*

13. Pirmuoju klausimu *Cour de cassation* nori išsiaiškinti, ar *SIL*, parduodama prekes *Copad*, pažeidė *Dior* teises, kurias jai suteikia prekių ženklas.

14. Suinteresuotumas prekių ženklo suteikiamomis teisėmis nėra aiškus iš pirmo žvilgsnio, nes licencinės sutarties pažeidimas atrodo akivaizdus. Tačiau galbūt sutartyje įtvirtintos teisės negarantuoja pakankamos apsaugos licencijos turėtojo bankroto atveju.

15. Prekių ženklo suteikiamos teisės išplaukia iš Direktyvos 89/104 5 straipsnio. Ši nuostata prekių ženklo savininkui suteikia išimtines teises, leidžiančias uždrausti trečiosioms šalims importuoti jam priklausančiu ženklu pažymėtas prekes, jas siūlyti, išleisti į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti.[3]

3 — 2004 m. lapkričio 30 d. Sprendimas *Peak Holding* (C-16/03, Rink. p. I-11313, 34 punktas).

16. Pagal savo pobūdį licencinė sutartis suteikia licencijos turėtojui teisę naudoti ženklą sutartyje numatytu būdu. Galima manyti, kad licencijos davėjas gali neribotai pasinaudoti teise, kurią jam suteikia prekių ženklas, tais atvejais, kai licencijos turėtojas naudoja prekių ženklą pažeisdamas licencinę sutartį.

17. Tačiau Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta kitaip. Šioje nuostatoje nurodomi konkretūs licencinės sutarties sąlygų pažeidimai, dėl kurių prekių ženklo savininkas gali remtis prekių ženklo suteikiamomis teisėmis prieš licencijos turėtoją:

„Prekių ženklo savininkas gali panaudoti to ženklo suteikiamas teises prieš licencijos turėtoją, pažeidusį bet kurią sutarties dėl licencijos nuostatą, atsižvelgiant į jos trukmę, prekių ženklo naudojimo formą, nurodytą registracijoje, prekių ir paslaugų, kurioms yra suteikta licencija, paskirtį, teritoriją, kurioje prekių ženklas gali būti naudojamas, licencijoje nurodytų pagamintų prekių ar paslaugų kokybę.“

18. Šalys pripažįsta, kad nė viena iš šių sąlygų tiesiogiai nedraudžia parduoti prekes įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida. Vis dėlto *Dior* siūlo šio sąlygų sąrašo nelaikyti baigtiniu arba įtraukti draudimą parduoti į kurią nors iš minėtų nuostatų.

19. Iš principo *Dior* reikalauja Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalį aiškinti plačiai, kad būtų apsaugota intelektinė nuosavybė, esanti licencinės sutarties dalyku. *Dior* teigimu, tai įtvirtinta šios nuostatos tekste, nes kalbama apie „sutarties dėl licencijos nuostatos“ pažeidimą, dėl kurio galima remtis prekių ženklo suteikiamomis teisėmis. Be to, sąrašo neišbaigtumas atsiskleidžia tuo, kad neminimas prekių ženklu pažymėtų prekių leistino platinti kiekio viršijimas.

20. Pastaruoju argumentu *Dior* greičiausiai nori pareikšti, kad licencinėje sutartyje numatyti kiekio apribojimai bet kuriuo atveju turi būti reikšmingi prekių ženklų teisės požiūriu. Tačiau ši nuomonė, kurios nepagrindžia jokia Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalies nuostata, nėra privalomojo pobūdžio[4]. Galiausiai šiuo atveju šis klausimas nėra spręstinas.

21. Be to, *Dior* argumentai apskritai grindžiami Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalies teksto neišsamumu. Kaip pagrįstai pabrėžia *Copad,* Prancūzija ir Komisija, atskirų sąlygų išvardijimas nėra pavyzdinis. Būtent todėl 8 straipsnio 2 dalis neleidžia prekių ženklo savininkui dėl bet kokio licencinės sutarties pažeidimo remtis prekių ženklo suteikiamomis teisėmis. Ši galimybė taikoma tik aiškiai išvardytų punktų pažeidimo atveju.

22. Todėl reikia patikrinti, ar draudimas parduoti patenka tarp Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalyje išvardytų sąlygų.

23. Pirmiausia *Dior* teigia, kad draudimas parduoti įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, yra sąlyga dėl teritorijos, kurioje prekių ženklas gali būti naudojamas. Šis atvejis numatytas tam, kad licencijos turėtojams būtų suteikiama teisė platinti prekes tam tikrose teritorijose. Pardavimo apribojimas tam tikromis vietomis yra tik atskiras taikymo atvejis.

4 — Komisijos šiuo klausimu nurodytas 1999 m. liepos 1 d. Sprendimas *Sebago ir Maison Dubois* (C-173/98, Rink. p. I-4103) susijęs ne su Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalies, o su 7 straipsnio 1 dalies išaiškinimu.

24. Tačiau ši nuomonė klaidinga nuo pat pradžių. Direktyvos 8 straipsnio 2 dalis taikoma ne kiekvienam teritorinių prekių ženklo naudojimo apribojimų pažeidimui, bet, kaip pabrėžia Komisija, tik sąlygų dėl teritorijos, kurioje prekių ženklas gali būti *naudojamas*, pažeidimui. Tačiau nagrinėjamu atveju neaišku, ar *SIL* naudojo prekių ženklą prekėms, parduodamoms už licencinėje sutartyje numatytos teritorijos ribų.

25. Be to, *Dior* bei tikriausiai ir *Cour de cassation* sieja draudimą parduoti su sąlyga dėl licencijos turėtojo pagamintų prekių ar suteiktų paslaugų kokybės. Tai yra dar viena iš Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalyje paminėtų sąlygų, dėl kurios galima remtis prekių ženklo suteikiamomis teisėmis.

26. Kaip teisingai teigia *Copad*, ir, priešingai nei tvirtina *Dior,* prekių pardavimas šiuo atveju negali būti vertinamas kaip paslauga šia prasme. Paslaugos kokybė svarbi tik tuo atveju, jei licencinė sutartis sudaryta dėl paslaugų teikimo[5]. Tačiau nagrinėjamas draudimas parduoti taikomas prekėms, pažymėtoms prekių ženklu.

27. Ši hipotezė grindžiama labiau tuo, kad prekių ženklas „Dior“ siejamas su prabangos prekėmis, paprastai neplatinamomis įmonių, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida. Tai reiškia, jog tokia platinimo forma kelia abejonių, ar prekę galima laikyti prabangos preke, ir gali pakenkti prekės kokybei.

28. Sąvokos „kokybė“ vartojimas Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalyje primena apie esminį prekių ženklo vaidmenį. Prekių ženklas turi užtikrinti, kad visos juo žymimos prekės ar paslaugos būtų pagamintos ar suteiktos kontroliuojant vienintelei įmonei, kuriai galėtų būti priskirta atsakomybė už jų kokybę[6].

29. Dėl šios priežasties Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalis turi suteikti prekių ženklo savininkui galimybę užtikrinti jo prekių ženklu žymimų prekių kokybę. Kaip teisingai nurodo Komisija, kalbama apie atvejį, kai licencijos turėtojas žymi prekių ženklu kitas prekes nei numatyta licencinėje sutartyje.

30. Nuoroda į gamybą reiškia, kad prekių kokybė susijusi tik su savybėmis, kurių prekės įgijo per gamybos procesą. Šios konkrečios licencinės sutarties atveju būtų galima manyti,

5 — Pavyzdžiui, 2005 m. liepos 7 d. Sprendime *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, Rink. p. I-5873).

6 — 1990 m. spalio 17 d. Sprendimas *HAG GF* (C-10/89, Rink. p. I-3711, 13 punktas); 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimas *Loendersloot* (C-349/95, Rink. p. I-6227, 22 punktas); 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Canon* (C-39/97, Rink. p. I-5507, 28 punktas); 2002 m. birželio 18 d. Sprendimas *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475, 30 punktas).

jog buvo naudojamos mažesnės vertės medžiagos. Tačiau į savybes, kurias lemia tik platinimo būdai, nebūtų atsižvelgiama.

31. Tačiau, kalbant apie prabangos bei prestižines prekes, paprastai jų reputacija labai svarbi vertinant jų kokybę Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalies prasme. Pakenkimas prekių ženklo reputacijai gali lemti tai, jog šios prekės nebebus pripažįstamos prabangos ar prestižinėmis prekėmis, nepaisant visų kitų jų savybių. Todėl šios prekių grupės platinimo formos, kenkiančios jų reputacijai, gali sukelti abejonių dėl prekių kokybės.

32. Tačiau ne kiekvienas galimas pakenkimas prekių ženklo reputacijai kartu gali sukelti abejonių dėl prekės, kurią apibūdina ir prekių ženklo reputacija, kokybės. Prekės platinimo būdą, kurį naudojant prekė buvo parduota, vėliau paprastai būna sunku nustatyti[7]. Todėl platinimo forma, kurios negalima atpažinti žiūrint konkretų prekės egzempliorių, gali pakenkti šio egzemplioriaus kokybei tik tiek, kiek platinimas vienodai kenkia *visų* tuo prekių ženklu pažymėtų egzempliorių reputacijai.

33. Tad įmanoma, jog prekių ženklo „Dior“ reputacija būtų gerokai paveikta, jeigu juo pažymėtomis prekėmis masiškai ir nedidelėmis kainomis imtų prekiauti daugelis įmonių, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, ypač jei prekės būtų atitinkamai reklamuojamos. Vartotojai galėtų susidaryti įspūdį, kad šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės nebėra tokios išskirtinės kaip anksčiau. Tačiau jei tokios prekės pasirodytų tik pavienėse įmonėse, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, tai tikriausiai nepadarytų jokios įtakos prekių reputacijai.

34. Tolesni svarstymai dėl Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalies rodo, jog tik toks platus sąvokos „prekės kokybė“ suvokimas gali užtikrinti, kad teisių į prekių ženklą savininkas prieš trečiuosius asmenis negalės panaudoti daugiau prekių ženklo suteikiamų teisių nei prieš licencijos turėtoją. 7 straipsnio 2 dalis suteikia teisę nesutikti su tolesniu prekių platinimu, jeigu jis aiškiai kenkia prekių ženklo reputacijai[8].

35. Ar konkreti platinimo forma, ypač šiuo atveju nagrinėjamas platinimas per įmones, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, paskui faktiškai pakenkė prekės reputacijai ir kartu kokybei, ir, jeigu taip, tai kiek, yra fakto klausimas. Jį turi įvertinti kompetentingas, faktines aplinkybes nagrinėjantis teismas, remdamasis konkrečios bylos aplinkybėmis.

7 — Kitaip yra su ypatingai pažymėtomis, pvz., grąžintomis, prekėmis.

8 — Žr. 59 ir paskesnius punktus.

36. Šiuo atveju licencinėje sutartyje numatytas draudimas pažymėtas prekes parduoti kai kuriems perpardavėjams yra tik ribotai svarbus atliekant šį faktų vertinimą. Iš esmės šis draudimas parodo, kad licencinės sutarties šalys, sudarydamos sutartį, manė, jog platinimo forma turi reikšmės prekių ženklo prestižui. Tačiau šiuo konkrečiu atveju dar reikia papildomai išnagrinėti, kiek toks vertinimas pagrįstas.

37. Taigi Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininkas gali remtis šio ženklo suteikiamomis teisėmis prieš licencijos turėtoją, nes šis pažeidžia licencinės sutarties sąlygą, draudžiančią pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, jei toks pardavimas taip pakenkia prekių reputacijai, kad imama abejoti jų kokybe.

B — *Dėl antrojo klausimo*

38. Antrasis klausimas susijęs su galimu prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimu. *Cour de cassation* klausia, ar Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, jei licencijos turėtojas, pažeisdamas licencinės sutarties sąlygą, draudžiančią pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, išleidžia į rinką prekių ženklu pažymėtas prekes, jis veikia be prekių ženklo savininko sutikimo.

39. Primintina, jog Direktyvos 89/104 5 straipsnis suteikia prekių ženklo savininkui išimtines teises, be kita ko, leidžiančias jam uždrausti trečiosioms šalims importuoti jam priklausančiu ženklu pažymėtas prekes, jas siūlyti, išleisti į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti. 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta išimtis iš šios taisyklės, numatanti, kad prekių ženklo savininko teisės yra išnaudojamos, kai prekės yra išleidžiamos į rinką jo paties arba su jo sutikimu[9].

40. Pirmiausia *Dior* teisingai nurodo, kad licencine sutartimi su *SIL* dėl prekių ženklo naudojimo prekės dar nebuvo išleistos į rinką. Ši sutartis tik reguliuoja, kokiomis sąlygomis *SIL* gali prekes išleisti į rinką. Teisės gali pasibaigti tik tų prekių egzempliorių, kurie faktiškai buvo išleisti į rinką, atžvilgiu. Tačiau tokių egzempliorių licencinės sutarties sudarymo momentu dar nebuvo. Todėl licencinė sutartis pati savaime nelemia prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimo.

41. Šiuo atveju prekių ženklo suteikiamos teisės būtų galėjusios pasibaigti dėl to, kad *SIL* pardavė nagrinėjamas prekes *Copad*. Prekių

9 — Žr. 2001 m. lapkričio 20 d. Sprendimus *Zino Davidoff* ir *Levi Strauss* (C-414/99–C-416/99, Rink. p. I-8691, 40 punktas), 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimus *Van Doren + Q* (C-244/00, Rink. p. I-3051, 33 punktas) ir *Peak Holding* (minėtas 3 išnašoje, 34 punktas).

ženklo savininkė *Dior* licencine sutartimi sutiko, kad šias prekes platintų *SIL*[10].

42. Tačiau licencine sutartimi aiškiai draudžiamas pardavimas įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida. Iš to *Dior* ir Prancūzijos vyriausybė daro išvadą, kad sutarties nuostatos dėl platinimo neapima pardavimo bendrovei *Copad.* Jų teigimu, šiuo atveju prekės buvo išleistos į rinką be prekių ženklo savininko sutikimo, ir prekių ženklo suteikiamos teisės nėra pasibaigusios.

43. Tokią išvadą patvirtina sprendimas *Zino Davidoff ir Levi Strauss.* Pagal šį sprendimą sutikimas, atsižvelgiant į jo veikimo – pagrindinėje byloje nagrinėjamų prekių ženklų savininkų turimų išimtinių teisių, t. y. teisių, leidžiančių jiems kontroliuoti pirmąjį išleidimą į rinką, pasibaigimo – svarbą, turi būti išreikštas tokia forma, kuri nedviprasmiškai parodytų ketinimą atsisakyti šių teisių. Paprastai toks ketinimas akivaizdus iš aiškiai išreikšto sutikimo[11]. Licencinė sutartis negali būti suprantama kaip aiškiai išreikštas sutikimas, nes joje, atvirkščiai, aiškiai draudžiamas pardavimas įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida.

44. Sprendime *Peak Holding* taip pat nėra preziumuojamas prekių ženklo savininko sutikimas. Tame sprendime buvo nagrinėjami susitarimai teisių turėtojui parduodant prekių ženklu pažymėtas prekes. Tokie susitarimai susiję tik su šios sutarties šalių santykiais ir negali kliudyti teisių pasibaigimui[12], kuris galioja bet kurio asmens atžvilgiu. Tačiau nagrinėjamoje byloje kalbama ne apie papildomą susitarimą prie pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytą dalyvaujant prekių ženklo savininkui, o apie licencinės sutarties poveikį licencijos turėtojo sandoriams su trečiaisiais asmenimis.

45. Tačiau nagrinėjamas atvejis skiriasi nuo iki šiol išspręstų bylų, nes licencinė sutartis, palyginti su kitais susitarimais, turi ypatingą poveikį prekių ženklo suteikiamų teisių apimčiai. Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalis aiškiai reglamentuoja šių teisių apimtį licencijos turėtojo atžvilgiu. Prekių ženklo naudojimo apribojimai tretiesiems asmenims negali būti griežtesni nei licencijos turėtojui, kuriam žinomos sutartyje įtvirtintos jo teisių ribos, nustatyti apribojimai. Nėra jokios priežasties tam, kodėl prekių ženklo suteikiamos teisės licencijos turėtojo atžvilgiu turėtų būti taikomos tik ribotai, o trečiųjų asmenų, kurie nėra licencinės sutarties šalys, atžvilgiu jos būtų taikomos visos.

10 — 1994 m. birželio 22 d. Sprendimas *IHT Internationale Heiztechnik ir Danzinger (Ideal Standard)* (C-9/93, Rink. p. I-2789, 34 punktas) nurodo licencijos turėtojo atliekamą išleidimą į rinką kaip prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimo atvejį.

11 — Nurodyta 9 išnašoje, 45 ir 46 punktai.

12 — Nurodyta 3 išnašoje, 52 ir paskesni punktai.

46. Tačiau rezultatas būtų toks pats, jei Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalyje prekių ženklo suteikiamos teisės, kuriomis galima remtis prieš licencijos turėtoją, būtų apibrėžtos siauriau nei tos, kuriomis galima remtis prieš trečiuosius asmenis. Licencijos turėtojas galėtų nekliudomai naudoti prekių ženklą komercinėje veikloje. Tačiau jo pirkėjams, kurie paprastai nežino licencinės sutarties sąlygų, kiltų rizika, kad prekių ženklo savininkas panaudos prieš juos prekių ženklo suteikiamas teises, pavyzdžiui, kliudydamas perparduoti prekių ženklu pažymėtas prekes.

47. Iš to darytina išvada, kad prekių ženklo suteikiamos teisės nepasibaigia tik Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalyje nurodytais licencinės sutarties pažeidimo atvejais. Jei licencijos turėtojas gali išleisti prekių ženklu pažymėtas prekes į rinką nepažeisdamas prekių ženklo suteikiamų teisių, jo pirkėjai, kaip pabrėžia visų pirma Komisija, turėtų galėti pasikliauti tuo, kad su prekių ženklu susijusios teisės pasibaigė.

48. Šią nuomonę atitinka tai, kad Teisingumo Teismas, kaip pažymi Komisija ir *Copad*, sprendime *Peak Holding* atskyrė prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimą ir pirkimo-pardavimo sutartyje numatytų pirkėjo prievolių pažeidimą[13]. Sutartis sukuria teises ir pareigas tik jos šalims, o prekių ženklo suteikiamos teisės ir jų pasibaigimas taikomi *erga omnes.*

49. Prekių ženklo savininko išimtinės teisės naudoti ženklą pirmą kartą išleidžiant į apyvartą juo pažymėtas prekes neturėtų būti suprantamos kaip nors kitaip[14]. Licencinės sutarties sudarymas jau leidžia naudotis prekių ženklu suteikiamomis teisėmis. Šioje sutartyje numatytos teisės kompensuoja *Dior* tai, kad *SIL* platina prekių ženklu pažymėtas prekes.

50. Prekių ženklo suteikiamos teisės turi užtikrinti galimybę kontroliuoti gaminių kokybę, bet ne faktinį tokios kontrolės vykdymą. Licencijos davėjas gali kontroliuoti licencijos turėtoją įtraukdamas į sutartį nuostatas, įpareigojančias licencijos turėtoją laikytis jo nurodymų ir netgi suteikiančias jam galimybę užtikrinti jų laikymąsi. Pavyzdžiui, jei licencijos davėjas toleruoja menkaverčių gaminių gamybą, nors pagal susitarimą galėtų tam sukliudyti, jis privalo prisiimti atsakomybę už tai[15]. Tačiau už Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalies taikymo ribų šios kontrolės priemonės yra sutartinio pobūdžio ir grindžiamos ne prekių ženklo suteikiamomis teisėmis.

13 — Nurodyta 3 išnašoje, 54 punktas.

14 — 1996 m. liepos 11 d. Sprendimai *Bristol-Myers Squibb ir kt.* (C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, Rink. p. I-3457, 31, 40 ir 44 punktai) ir *Peak Holding* (minėtas 3 išnašoje, 35 punktas).

15 — Sprendimas *IHT Internationale Heiztechnik ir Danzinger* (minėtas 10 išnašoje, 38 ir paskesni punktai).

51. Ta pati sąlyga taikoma ir nepageidautinoms platinimo formoms. Jei prekių ženklo savininkas atsisako kontroliuoti platinimą ar nesinaudoja sutartyje numatytomis kontrolės galimybėmis, nėra pagrindo užtikrinti jam teisę naudotis prekių ženklo suteikiamomis teisėmis prieš trečiuosius asmenis.

52. Taigi Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad licencijos turėtojas, išleisdamas į rinką prekių ženklu pažymėtas prekes pažeidžiant licencinės sutarties sąlygą, veikia be prekių ženklo savininko sutikimo tik tokiu atveju, jei licencijos turėtojas pažeidžia ir prekių ženklo suteikiamas teises 8 straipsnio 2 dalies prasme.

C — *Dėl trečiojo klausimo*

53. Galiausiai *Cour de cassation* klausia, ar tuo atveju, jei prekių ženklo savininkas draudimu parduoti įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, negali išvengti prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimo, jis gali prieštarauti tolesniam prekių pardavimui remdamasis Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalimi.

54. Pagal šią nuostatą Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisių pasibaigimo principas netaikomas, jei savininkas turi teisėtas priežastis nesutikti su tolesniu prekių ženklu pažymėtų prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė[16].

55. Aiškiai paminėtas atvejis, kai pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė, susijęs su jau Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalies kontekste paminėta prekių ženklo savininko teikiama prekės kokybės garantija. Jei prekių ženklu pažymėtos prekės pasikeičia po to, kai buvo išleistos į rinką, kyla grėsmė šiai kokybės garantijai[17]. Todėl prekių ženklo savininkas turi turėti teisę nesutikti, kad jo prekių ženklas būtų naudojamas pakeistoms prekėms.

56. Tačiau jei prekes pardavus įmonei, kuri verčiasi prekyba su kainų nuolaida, pablogina prekių kokybė, tokioje situacijoje, jei laikomasi tokio požiūrio, Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalies taikymo klausimas nekyla. Šiuo atveju prekių ženklo savininkas galėtų ir toliau remtis savo teisėmis prieš licencijos turėtoją, ir jo teisės nebūtų pasibaigusios.

16 — 1997 m. lapkričio 4 d. Sprendimas *Parfums Christian Dior* (C-337/95, Rink. p. I-6013, 40 punktas).

17 — Tokią situaciją Teisingumo Teismas nagrinėjo bylose, kuriose visų pirma buvo kalbama apie vaistų perpakavimą; žr. pastaruoju metu priimtą 2007 m. balandžio 26 d. Sprendimą *Boehringer Ingelheim ir kt.* (C-348/04, Rink. p. I-3391) ir jame pateiktas nuorodas.

57. Vis dėlto reikia patikrinti, ar licencinėje sutartyje numatyto draudimo parduoti prekes įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, pažeidimas, neatsižvelgiant į prekių kokybės pablogėjimą, gali pagrįsti teisėtą interesą atmesti prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimą.

58. Sąvokos „ypač“ vartojimas Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalyje parodo, jog prekių ženklu pažymėtų prekių būklės pasikeitimo ar pablogėjimo atvejis pateikiamas tik kaip pavyzdys, kurie pagrindai gali būti teisėti[18].

59. Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas pripažino, kad pakenkimas prekių ženklo prestižui iš esmės gali būti teisėtas pagrindas Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalies prasme prekių ženklo savininkui nesutikti su tolesniu prekių, kurios į rinką Bendrijoje buvo išleistos jo paties arba su jo sutikimu, platinimu[19]. Iš to jis padarė išvadą, kad egzistuoja teisėtas interesas nutraukti prabangos ar prestižinių prekių reklamą, kuri kenkia prekių ženklo prestižui, nes sumenkina tų prekių prabangos bei prestižo pobūdį ir įvaizdį[20].

60. Tačiau teisėtas pagrindas Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalies prasme yra tik tada, kai konkrečiu atveju įrodoma, kad gerokai pakenkta prekių ženklo prestižui[21]. Kaip vieną tokio žymaus pakenkimo pavyzdį Teisingumo Teismas pateikia atvejį, kai perpirkėjas nevengia demonstruoti prekių ženklą savo reklaminiame lankstinuke tokiame kontekste, kuris gerokai galėtų pakenkti įvaizdžiui, kurį savininkas sukūrė savo prekių ženklui[22].

61. Taigi jei perpardavėjas dėl pardavimo būdo gerokai pakenkia prekių ženklo reputacijai, kaip teigia visų pirma Prancūzijos vyriausybė, gali atsirasti teisėti pagrindai Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalies prasme prekių ženklo savininkui nesutikti su tokia platinimo forma.

18 — Sprendimas *Parfums Christian Dior* (minėtas 16 išnašoje, 42 punktas ir jame pateiktos nuorodos).

19 — Sprendimas *Parfums Christian Dior* (minėtas 16 išnašoje, 43 punktas ir jame pateiktos nuorodos).

20 — Sprendimas *Parfums Christian Dior* (minėtas 16 išnašoje, 45 punktas ir jame pateiktos nuorodos).

21 — Sprendimas Parfums Christian Dior (minėtas 16 išnašoje, 46 punktas ir jame pateiktos nuorodos).

22 — Sprendimas *Parfums Christian Dior* (minėtas 16 išnašoje, 47 punktas).

62. Tačiau ši teismų praktika nesuteikia pagrindo teigti, kad vien licencinės sutarties draudimo parduoti prekes įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, pažeidimas yra teisėtas pagrindas prieštarauti tolesniam platinimui. Komisija pagrįstai pažymi, kad Direktyvos 89/104 8 straipsnio 2 dalis netektų praktinio veiksmingumo, jei kiekvienas licencijos turėtojo licencinės sutarties nuostatos pažeidimas suteiktų prekių ženklo savininkui teisę prieštarauti tolesniam prekių ženklu pažymėtų prekių platinimui.

63. Pardavimas *įmonei*, kuri verčiasi prekyba su kainų nuolaida, taip pat nebūtinai lemia žymų pakenkimą prestižinio ar prabangos prekių ženklo reputacijai.

64. Viena vertus, neatmestina galimybė, kad įmonė, kuri verčiasi prekyba su kainų nuolaida, ne pati parduoda prekes vartotojams, bet jas perparduoda kitiems pardavėjams, kurie prekes išdėlioja aplinkoje, neturinčioje nieko bendra su jų prestižu ar prabanga. Gali būti, jog įmonė, kuri verčiasi prekyba su kainų nuolaida, parduoda prekes išskirtinių prekių parduotuvėms, kurios iki tol negalėjo prekiauti prekių ženklu pažymėtomis prekėmis, nes nebuvo įtrauktos į šio prekių ženklo platintojų tinklą. Tokiu atveju vartotojai vargiai galėtų daryti išvadą, kad prekių ženklu pažymėtos prekės nebėra tokios išskirtinės kaip anksčiau.

65. Kita vertus, jei platinimo forma potenciališkai kenkia reputacijai, būtina ištirti detaliau, ar žala yra reali ir pakankamai didelė. Kaip ir nagrinėjant, ar galimas pakenkimas prekių ženklo prestižui kelia abejonių ir dėl juo pažymėtų prekių kokybės[23], tai priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių. Tam reikalingos atitinkamos faktines aplinkybes nagrinėjančio teismo išvados[24], kurios pagal licencinę sutartį nebūtų perteklinės.

66. Taigi Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis nesuteikia prekių ženklo savininkui galimybės prieštarauti, kad jo prekių ženklu pažymėtas prekes parduotų įmonė, kuri verčiasi prekyba su kainų nuolaida, vien dėl to, kad prekių pardavimą tokioms įmonėms draudžia licencinės sutarties nuostata.

23 — Žr. 32 ir paskesnius punktus.

24 — Žr. 1999 m. vasario 23 d. Sprendimą *BMW* (C-63/97, Rink. p. I-905, 51 ir 55 punktai) ir sprendimą *Boehringer Ingelheim ir kt.* (minėtas 17 išnašoje, 46 punktas).

V — Išvada

67. Siūlau į prašyme priimti prejudicinį sprendimą pateiktus klausimus atsakyti taip:

1. Pirmosios direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininkas gali remtis šio ženklo suteikiamomis teisėmis prieš licencijos turėtoją, nes šis pažeidžia licencinės sutarties sąlygą, draudžiančią pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, jei toks pardavimas taip pakenkia prekių reputacijai, kad imama abejoti jų kokybe.

2. Direktyvos 89/104 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad licencijos turėtojas, išleisdamas į rinką prekių ženklu pažymėtas prekes pažeidžiant licencinės sutarties sąlygą, veikia be prekių ženklo savininko sutikimo tik tokiu atveju, jei licencijos turėtojas pažeidžia ir prekių ženklo suteikiamas teises 8 straipsnio 2 dalies prasme.

3. Direktyvos 89/104 7 straipsnio 2 dalis nesuteikia prekių ženklo savininkui galimybės prieštarauti, kad jo prekių ženklu pažymėtas prekes parduotų įmonė, kuri verčiasi prekyba su kainų nuolaida, vien dėl to, kad prekių pardavimą tokioms įmonėms draudžia licencinės sutarties nuostata.