OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
JULIANE KOKOTT
przedstawiona w dniu 3 grudnia 2008 r. [1]

I — Wprowadzenie

1. Niniejsza sprawa podnosi po raz pierwszy kwestię wpływu umowy licencyjnej na wyczerpanie praw ze znaku. Zbadać należy, w jaki sposób właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się temu, by towary opatrzone znakiem towarowym były „sprzedawane za bezcen" w ramach dyskontu, mimo że umowa licencyjna wyraźnie zakazuje licencjobiorcy dokonywania sprzedaży dyskontom. W szczególności chodzi tutaj o kwestię, czy i — w danym przypadku — w jakich okolicznościach reputację produktu ekskluzywnego, jaką może posiadać towar, należy traktować jako cechę jakościową.

II — Ramy prawne

2. Właściwa jest tutaj pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [2].

3. Artykuł 7 reguluje wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy:

„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu".

4. Artykuł 8 określa wpływ licencji na używanie znaków towarowych:

„1. Znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do części lub wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, oraz w odniesieniu do całego lub części danego państwa członkow-

1 — Język oryginału: niemiecki.
2 — Dz.U. 1989, L 40, s. 1, ostatnio zmieniona załącznikiem XVII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Dz.U. 1994, L 1, s. 482.

skiego. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

2. Właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa nadane przez znak towarowy wobec licencjobiorcy, który narusza którekolwiek z postanowień umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu jej obowiązywania, formy [postaci] objętej rejestracją, w jakiej znak towarowy może być używany, zakresu towarów lub usług, dla jakiej [których] licencja jest udzielona, terytorium, na którym znak towarowy może być używany, lub jakości towarów wytwarzanych lub usług świadczonych przez licencjobiorcę".

III — Okoliczności faktyczne, postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

5. Christian Dior couture SA (zwana dalej „Dior") zawarła w dniu 17 maja 2000 r. z przedsiębiorstwem société industrielle de lingerie (zwanym dalej „SIL") umowę licencyjną na znak towarowy dotyczącą wytwarzania i wprowadzania do obrotu wyrobów gorseciarskich opatrzonych znakiem towarowym Dior. Artykuł 8.2 § 5 tej umowy stanowi, że „w celu zachowania stopnia rozpoznawalności i prestiżu znaku licencjobiorca zobowiązuje się nie sprzedawać hurtownikom, zakładom zbiorowym, dyskontom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się handlem wysyłkowym lub obwoźnym, o ile licencjodawca wcześniej nie wyrazi pisemnie na to zgody. Licencjobiorca podejmie wszelkie właściwe działania celem wyegzekwowania przestrzegania niniejszego przepisu przez swoich dystrybutorów i sprzedawców detalicznych".

6. Z akt sprawy wynika, że w dniu 14 listopada 2001 r. w stosunku do SIL zostało wszczęte postępowanie upadłościowe.

7. Następnie SIL sprzedało Copad International (zwanemu dalej „Copad") — przedsiębiorstwu działającemu jako dyskont — towary, które były opatrzone znakiem objętym umową licencyjną. Copad część towarów odsprzedało osobom trzecim. Dior wszczęła postępowanie przeciwko SIL i Copad o naruszenie praw do znaku towarowego.

8. Cour d'appel de Paris orzekł, że SIL nie naruszyło prawa znaków towarowych, sprzedając sporne towary na rzecz Copad. Stwierdził on jednak, że dokonywanie tych sprzedaży nie doprowadziło do wyczerpania przysługujących spółce Dior praw przyznanych przez znak towarowy. Ponieważ Dior nadal może jego zdaniem dochodzić praw ze znaku towarowego, Cour d'appel zarządził wobec Copad środki zakazu, zajęcia i utylizacji.

9. Copad i Dior wnieśli od tego wyroku kasację do Cour de Cassation. Tenże zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1. Czy art. 8 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się

do znaków towarowych należy rozumieć w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa do tego znaku w stosunku do licencjobiorcy naruszającego postanowienia umowy licencyjnej zakazującej, z powodów dotyczących prestiżu znaku, sprzedaży produktu dyskontom?

2. Czy art. 7 ust. 1 tej dyrektywy należy rozumieć w ten sposób, że wprowadzenie do obrotu przez licencjobiorcę w Europejskim Obszarze Gospodarczym towarów opatrzonych znakiem towarowym z naruszeniem postanowień umowy licencyjnej zakazującej, z powodów dotyczących prestiżu znaku, ich sprzedaży dyskontom odbywa się bez zgody właściciela znaku?

3. W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej, czy właściciel znaku może powoływać się na takie postanowienia, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, na podstawie art. 7 ust. 2 tej dyrektywy?".

10. W ramach procedury pisemnej i na rozprawie w dniu 19 listopada 2008 r. występowali Copad, Dior, Republika Francuska oraz Komisja.

IV — Ocena prawna

11. Postępowanie przed sądem krajowym toczy się między trzema stronami. Częściowo zawarły one między sobą umowy. Dior zawarła umowę licencyjną z SIL, a SIL z kolei sprzedało towary przedsiębiorstwu Copad. Przedmiotem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie są jednak roszczenia wynikające z umów pomiędzy tymi stronami, lecz prawa ze znaku towarowego przysługującego Dior. Przedmiotem pytania pierwszego są przy tym roszczenia Dior z tytułu znaku towarowego kierowane przeciwko SIL, natomiast pytania drugie i trzecie dotyczą tego rodzaju roszczeń wysuwanych przeciwko Copad.

12. Odpowiedź zależy w decydujący sposób od skutków, jakie umowa licencyjna wywiera na prawo do znaku towarowego. W tym zakresie właściwych przepisów, to jest art. 8 ust. 2, art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, nie należy analizować i interpretować oddzielnie. Należy raczej czuwać nad tym, aby prawa właściciela wypływające ze znaku towarowego nie były bez potrzeby szersze względem ogółu niż względem licencjobiorcy.

A — *W przedmiocie pytania pierwszego*

13. W ramach pierwszego pytania Cour de Cassation pragnie ustalić, czy SIL, dokonując sprzedaży towarów na rzecz Copad, naruszyło prawo do znaku towarowego przysługujące Dior.

14. Na pierwszy rzut oka interes w powoływaniu się na prawa związane ze znakiem towarowym nie jest jednoznacznie dostrzegalny, ponieważ w sposób oczywisty mamy do czynienia z naruszeniem umowy licencyjnej. Możliwość zaspokojenia umownych roszczeń w ramach postępowania upadłościowego licencjobiorcy nie stanowi jednak wystarczającej ochrony. Zakres, w jakim SIL jako licencjobiorca może, poprzez działanie niezgodne z umową, naruszyć prawo znaków towarowych, winien zostać określony na podstawie art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104.

15. Prawa ze znaku towarowego wynikają z art. 5 dyrektywy 89/104. Przepis ten przyznaje właścicielowi znaku towarowego wyłączne prawo, pozwalające mu między innymi na zakazanie osobom trzecim dokonywania przywozu towarów opatrzonych znakiem towarowym, ich oferowania, wprowadzania do obrotu lub ich magazynowania w tym celu [3].

16. Umowa licencyjna ze swej natury zezwala licencjobiorcy na używanie znaków towarowych w sposób określony w umowie. Można przyjąć, że licencjodawca może natomiast w nieograniczony sposób powoływać się na swoje prawo do znaku towarowego, jeżeli licencjobiorca używa znaku z naruszeniem umowy licencyjnej.

17. Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 zawiera jednakże odmienne uregulowanie. Przepis ten wymienia szczególne uchybienia klauzulom umowy licencyjnej, w związku z którymi właściciel może powoływać się względem licencjobiorcy na prawa ze znaku towarowego:

„Właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa nadane przez znak towarowy wobec licencjobiorcy, który narusza którekolwiek z postanowień umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu jej obowiązywania, formy [postaci] objętej rejestracją, w jakiej znak towarowy może być używany, zakresu towarów lub usług, dla jakiej [których] licencja jest udzielona, terytorium, na którym znak towarowy może być używany, lub jakości towarów wytwarzanych lub usług świadczonych przez licencjobiorcę”.

3 — Wyrok z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding, Zb.Orz. s. I-11313, pkt 34.

18. Strony wprawdzie zgodnie uznają, że zakaz sprzedaży dyskontom nie jest wyraźnie objęty żadną z tych klauzul, jednakże Dior proponuje, by nie traktować tej listy klauzul jako wyczerpującego wyliczenia lub by uwzględnić zakaz sprzedaży w ramach jednego z wymienionych przypadków.

19. Dior domaga się zasadniczo szerokiej wykładni art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 w celu ochrony własności intelektualnej, będącej przedmiotem umowy licencyjnej. Jej zdaniem brzmienie tego przepisu zakłada takie rozwiązanie, ponieważ mowa jest w nim o naruszeniu „postanowienia umowy licencyjnej", które zezwala na powołanie się na prawa ze znaku towarowego. Na przykładowy charakter tej listy wskazuje ponadto fakt, że nie zostało tam wymienione przekroczenie liczby towarów, które mogą zostać opatrzone znakiem towarowym lub wprowadzone do obrotu.

20. Za pomocą tego ostatniego argumentu Dior chce zapewne wskazać, że ograniczenia ilościowe w umowie licencyjnej bezwzględnie musiałyby być ważne z punktu widzenia prawa znaków towarowych. Twierdzenie to, które nie znajduje jakiegokolwiek potwierdzenia w brzmieniu art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104, nie jest jednak wiążące [4]. Ostatecznie kwestia ta nie musi zostać rozstrzygnięta w niniejszej sprawie.

21. Ponadto argumentacja przedstawiona przez Dior opiera się w ogólności na niepełnym przytoczeniu brzmienia art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104. Jak słusznie podkreślają Copad, Francja oraz Komisja, wyliczenie poszczególnych klauzul nie jest wyliczeniem przykładowym. Artykuł 8 ust. 2 nie zezwala bowiem właścicielowi na powoływanie się na prawa ze znaku towarowego w przypadku dowolnych naruszeń umowy licencyjnej. Przeciwnie, na takie prawa może on powołać się wyłącznie w przypadku naruszeń dotyczących wyraźnie wymienionych kwestii.

22. Należy zatem zbadać, czy zakaz sprzedaży można zaliczyć do klauzul wymienionych w art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104.

23. Z jednej strony Dior uznaje zakaz sprzedaży dyskontom za klauzulę dotyczącą terytorium, na którym znak towarowy może być używany. Przypadek ten został przewidziany, aby przyznać licencjobiorcom uprawnienie do wprowadzania do obrotu na określonych terytoriach. Ograniczenie sprzedaży określonym jednostkom stanowi jej zdaniem jedynie szczególny przypadek zastosowania takiej klauzuli.

4 — Przywołany przez Komisję w tym kontekście wyrok z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie C-173/98 Sebago i Maison Dubois, Rec. s. I-4103, nie dotyczy wykładni art. 8 ust. 2, lecz art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104.

24. Pogląd ten jest jednak chybiony już ze względu na przyjęte założenie. Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy nie obejmuje każdego naruszenia ograniczeń terytorialnych używania znaku towarowego, lecz — jak podkreśla Komisja — jedynie naruszenie klauzul dotyczących terytorium, na którym towary mogą być *opatrywane* znakiem towarowym. W niniejszej sprawie nie dowiedziono jednak, że SIL opatrywał towary znakiem towarowym poza terytorium przewidzianym w tym celu umową licencyjną.

25. Z drugiej strony Dior wiąże zakaz sprzedaży z klauzulą dotyczącą jakości wytwarzanych przez licencjobiorcę towarów lub świadczonych usług, do którego to argumentu byłby skłonny przychylić się również Cour de Cassation. Jest to kolejna z wymienionych w art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 klauzul, w związku z którymi można powoływać się na prawa ze znaku towarowego.

26. Jak trafnie podnosi Copad i wbrew temu, co utrzymuje Dior, sprzedaż towarów nie może zostać w tym kontekście uznana za świadczenie usług. Jakość świadczenia usług ma znaczenie tylko wtedy, gdy umowa licencyjna odnosi się do świadczenia usług [5]. Sporny zakaz sprzedaży dotyczy natomiast towarów opatrzonych znakiem towarowym.

27. Punktem wyjścia dla tej hipotezy jest raczej okoliczność, że znak towarowy Dior kojarzy się z towarami luksusowymi, które zwykle nie podlegają dystrybucji za pośrednictwem dyskontu. Oznacza to, że ta forma dystrybucji podważa właściwość towaru jako towaru luksusowego i może ujemnie wpływać na jego jakość.

28. Użycie w art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 pojęcia „jakość" kojarzy się z podstawową funkcją znaku towarowego. Musi on stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość [6].

29. Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 powinien zatem umożliwiać właścicielowi prawa do znaku towarowego zagwarantowanie jakości towaru opatrzonego jego znakiem towarowym. Jak słusznie podnosi Komisja, chodzi tu o sytuację, w której licencjobiorca opatrywałby znakiem towarowym inne towary niż uzgodnione w umowie licencyjnej.

30. Zawarte w tym przepisie odniesienie do wytwarzania przemawia za tym, by kwestię

5 — Jak na przykład wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, Zb.Orz. s. I-5873.

6 — Wyroki: z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG GF, Rec. s. I-3711, pkt 13; z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-349/95 Loendersloot, Rec. s. I-6227, pkt 22; z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 28 oraz z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 30.

jakości towarów powiązać wyłącznie z właściwościami, jakie towary nabywają w wyniku procesu wytwarzania. W zakresie rozpatrywanej tutaj umowy licencyjnej można by ewentualnie rozważać użycie materiałów niepełnowartościowych. Wykluczyć trzeba by natomiast właściwości wynikające jedynie ze sposobu dystrybucji.

31. W przypadku towarów luksusowych lub prestiżowych na ich jakość w rozumieniu art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 zasadniczo wpływa również reputacja towaru. Niezależnie od pozostałych właściwości towaru naruszenie reputacji znaku towarowego może prowadzić do tego, że towary te nie będą już w takim samym stopniu uznawane za towary luksusowe lub prestiżowe. W przypadku tej grupy towarów formy dystrybucji, mające negatywny wpływ na ich wizerunek, mogą zatem podważać jednocześnie ich jakość.

32. Jednakże nie każde potencjalne naruszenie reputacji znaku towarowego podważa jednocześnie jakość towaru, który również charakteryzuje się takim wizerunkiem. Kanał dystrybucji, za pośrednictwem którego towar został sprzedany, jest bowiem następnie zwykle trudny do rozpoznania [7]. Forma dystrybucji, w ramach której nie ogląda się każdej sztuki towaru, może zatem naruszać jakość tej jednej sztuki jedynie o tyle, o ile taka dystrybucja narusza w takim samym stopniu wizerunek *wszystkich* sztuk towaru opatrzonych tym znakiem towarowym.

33. Wydaje się zatem możliwe, że reputacja znaku towarowego Dior zostanie w znaczącym stopniu naruszona, jeżeli towary opatrzone tym znakiem towarowym będą masowo oferowane po atrakcyjnej cenie w wielu dyskontach, w szczególności przy zastosowaniu odpowiednich środków reklamowych. Konsumenci mogliby odnieść wrażenie, że towary opatrzone tym znakiem towarowym nie są już tak ekskluzywne jak wcześniej. Natomiast gdyby tego rodzaju towary pojawiły się w dyskontach jedynie sporadycznie, mogłoby to nawet nie wywrzeć żadnego wpływu na reputację towaru.

34. Również poniższe rozważania dotyczące art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 świadczą o tym, że jedynie owo szerokie rozumienie pojęcia jakości towaru jest w stanie zapewnić, by właściciel znaku towarowego nie mógł powoływać się na dalej idące prawa ze znaku towarowego wobec osób trzecich niż wobec licencjobiorcy. Artykuł 7 ust. 2 tej dyrektywy ustanawia bowiem prawo właściciela znaku do sprzeciwienia się dalszemu obrotowi towarami, jeżeli obrót ten w znacznym stopniu szkodzi reputacji znaku towarowego [8].

35. Czy i w jakim zakresie określona forma dystrybucji, w szczególności sporna dystrybucja za pośrednictwem dyskontu, faktycznie narusza reputację i zarazem jakość towaru, jest zagadnieniem dotyczącym stanu faktycznego. Oceny tego stanu musi dokonać właściwy sąd rozpoznający sprawę na podstawie okoliczności konkretnego przypadku.

7 — Inaczej w przypadku towarów wyróżniających się szczególnymi cechami, np. książki do zwrotu do wydawcy.

8 — Zobacz poniżej, pkt 57 i nast.

36. Sporny zakaz sprzedaży towarów opatrzonych znakiem towarowym określonym dystrybutorom, który wynika z umowy licencyjnej, ma dla takiego badania o charakterze faktycznym jedynie ograniczone znaczenie. Zakaz ten ukazuje przede wszystkim, że przy zawieraniu umowy licencyjnej jej strony uważały formę dystrybucji za istotną dla wizerunku znaku towarowego. Jednakże w przypadku sporu dalszego badania wymagałoby określenie, w jakim stopniu taka ocena jest słuszna.

37. Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy zatem interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa do tego znaku w stosunku do licencjobiorcy w przypadku naruszenia przezeń postanowienia umowy licencyjnej zakazującego sprzedaży produktu dyskontom, jeżeli sprzedaż ta tak silnie narusza wizerunek towaru, że podważona zostaje jego jakość.

B — *W przedmiocie pytania drugiego*

38. Pytanie drugie dotyczy ewentualnego wyczerpania prawa do znaku towarowego. Cour de Cassation pragnie ustalić, czy art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy rozumieć w ten sposób, że wprowadzenie do obrotu przez licencjobiorcę towarów opatrzonych znakiem towarowym z naruszeniem postanowień umowy licencyjnej zakazującej sprzedaży produktu dyskontom odbywa się bez zgody właściciela znaku.

39. W tym zakresie należy przypomnieć, że art. 5 dyrektywy 89/104 przyznaje właścicielowi znaku towarowego wyłączne prawo, pozwalające mu między innymi na zakazanie osobom trzecim dokonywania przywozu towarów opatrzonych znakiem towarowym, ich oferowania, wprowadzania do obrotu lub ich magazynowania w tym celu. Artykuł 7 ust. 1 tej dyrektywy zawiera wyjątek od tej zasady, przewidując wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy, jeżeli towary zostały wprowadzone do obrotu przez właściciela lub za jego zgodą [9].

40. Dior trafnie stwierdza na wstępie, że poprzez umowę licencyjną dotyczącą używania znaku towarowego przez SIL towary nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu. Umowa ta reguluje raczej sposób, w jaki SIL może wprowadzać towary do obrotu. Wyczerpanie praw może odnosić się jedynie do tych sztuk towaru, które faktycznie zostały wprowadzone do obrotu. Jednakże w chwili zawierania umowy licencyjnej te sztuki towaru jeszcze nie istniały. A zatem sama umowa licencyjna nie powoduje jeszcze wyczerpania praw właściciela znaku towarowego.

41. W niniejszym przypadku prawa właściciela znaku towarowego mogłyby zostać wyczerpane wskutek dokonanej przez SIL odsprzedaży spornych towarów na rzecz Copad. Właściciel znaku towarowego, Dior,

9 — Zobacz wyroki: z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I-8691, pkt 40; z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C-244/00 Van Doren + Q, Rec. s. I-3051, pkt 33; ww. w przypisie 3 wyrok w sprawie Peak Holding, pkt 34.

w drodze umowy licencyjnej wyraził bowiem zgodę na to, by SIL dokonywało dystrybucji tych towarów [10].

42. Sprzedaż produktu dyskontom została jednak wprost wykluczona w umowie licencyjnej. Z tego Dior i rząd francuski wywodzą, że wyrażona w umowie zgoda na obrót nie obejmuje sprzedaży na rzecz Copad. A zatem w takim przypadku towary zostałyby wprowadzone do obrotu bez zgody właściciela znaku towarowego, a prawo do znaku towarowego nie zostałoby jeszcze wyczerpane.

43. Taki wniosek znajduje potwierdzenie w wyroku w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss. Zgodnie z tym wyrokiem zgoda — z uwagi na znaczenie jej skutku w postaci wygaśnięcia wyłącznych praw przysługujących właścicielom znaków towarowych, o których mowa w postępowaniach przed sądem krajowym, uprawnień, które zezwalają im na sprawowanie kontroli nad wprowadzeniem towaru do obrotu — musi być wyrażona w sposób, który jednoznacznie wskazuje wolę zrzeczenia się tych praw. Wolę taką można zazwyczaj wywieść z wyraźnego oświadczenia o zgodzie [11]. Umowy licencyjnej nie można jednak rozumieć jako wyraźnej zgody, gdyż — wręcz przeciwnie — wyraźnie zakazuje ona sprzedaży produktu dyskontom.

44. Także wyrok w sprawie Peak Holding nie nakazuje przyjęcia zgody właściciela znaku towarowego. Wyrok ten dotyczył uzgodnień dokonanych przy sprzedaży towarów opatrzonych znakiem towarowym przez właściciela tego prawa. Tego rodzaju uzgodnienia dotyczą wyłącznie stosunku pomiędzy stronami umowy i nie mogą stanowić przeszkody dla wyczerpania praw [12], które wywołuje skutek erga omnes. W niniejszej sprawie nie chodzi natomiast o dodatkowe postanowienia umowy sprzedaży, której stroną jest właściciel znaku towarowego, lecz o skutek umowy licencyjnej wywierany na transakcje licencjobiorcy z osobami trzecimi.

45. Niniejsza sytuacja różni się jednak od rozstrzygniętych dotychczas przypadków, ponieważ umowa licencyjna w porównaniu z innymi porozumieniami ma szczególny wpływ na zakres praw do znaku towarowego. Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 wyraźnie stanowi, jak daleko prawa te rozciągają się na licencjobiorcę. Wynikające z prawa znaków towarowych przeszkody w używaniu znaku nie mogą mieć jednak dalej idącego skutku wobec osób trzecich niż wobec licencjobiorcy, któremu znane są umowne granice jego praw. Nie można dostrzec przyczyny, dla której w stosunku do licencjobiorcy prawa ze znaku towarowego miałyby mieć jedynie ograniczone zastosowanie, natomiast w przypadku osób trzecich, które nie są stronami umowy licencyjnej, miałyby obowiązywać w pełnym zakresie.

10 — Wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger (Ideal Standard), Rec. s. I-2789, pkt 34, wymienia wprowadzenie do obrotu przez licencjobiorcę jako przypadek wyczerpania prawa właściciela znaku towarowego.

11 — Przywołany w przypisie 7, pkt 45 i 46.

12 — Przywołany w przypisie 3, pkt 52 i nast.

46. Jednakże dokładnie taki rezultat zostałby osiągnięty wówczas, gdyby art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 w węższy sposób definiował roszczenia z tytułu znaku towarowego wobec licencjobiorcy niż wobec osób trzecich. Prawa wynikające ze znaku towarowego nie utrudniałyby licencjobiorcy używania znaku towarowego w obrocie. Natomiast jego odbiorcy, którzy zwykle nie znają postanowień umowy licencyjnej, stawaliby w obliczu ryzyka, że właściciel znaku towarowego powoła się względem nich na prawa ze znaku, uniemożliwiając im, na przykład, odsprzedaż towarów opatrzonych znakiem towarowym.

47. Należy stąd wnioskować, że jedynie przypadki naruszeń umowy licencyjnej określone w art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 stoją na przeszkodzie wyczerpaniu praw ze znaku towarowego. Skoro licencjobiorca może wprowadzać do obrotu towary opatrzone znakiem towarowym bez naruszenia prawa znaków towarowych, to — jak podkreśla Komisja — jego odbiorcy muszą mieć możliwość spodziewania się wyczerpania praw ze znaku towarowego.

48. Twierdzenie to znajduje poparcie w fakcie, że w wyroku w sprawie Peak Holding — na co wskazują Komisja i Copad — Trybunał rozróżnił pomiędzy wyczerpaniem praw ze znaku towarowego a naruszeniem obowiązków odbiorcy wynikających z umowy sprzedaży [13]. Umowy wiążą jedynie strony umowy, podczas gdy prawa ze znaku towarowego oraz ich wyczerpanie działają erga omnes.

49. Nic innego nie wynika z wyłącznego prawa właściciela do użycia znaku towarowego przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu towarów nim opatrzonych [14]. Zawarcie umowy licencyjnej zezwala już bowiem na używanie prawa przyznanego przez znak towarowy. Prawa wynikające z tej umowy stanowią dla spółki Dior rekompensatę za to, że SIL prowadzi dystrybucję towarów opatrzonych znakiem towarowym.

50. Prawo znaku towarowego powinno zatem gwarantować możliwość kontroli jakości produktów, nie zaś faktyczne sprawowanie tej kontroli. Licencjodawca może kontrolować licencjobiorcę w ten sposób, że wprowadzi do umowy postanowienia, które zobowiążą licencjobiorcę do zachowywania jego wskazówek, a jemu samemu dadzą możliwość zapewnienia ich przestrzegania. Jeżeli licencjodawca toleruje przykładowo wytwarzanie niepełnowartościowych produktów, mimo że mógłby temu zapobiec na gruncie umowy, zobowiązany jest ponieść za to odpowiedzialność [15]. Poza zakresem stosowania art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 środki tej kontroli mają charakter umowny i nie dotyczą prawa do znaku towarowego.

13 — Przywołany w przypisie 3, pkt 54.

14 — Wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-Myers Squibb i in., Rec. s. I-3457, pkt 31, 40, 44; oraz ww. w przypisie 3 wyrok w sprawie Peak Holding, pkt 35.

15 — Wyżej wymieniony w przypisie 10 wyrok w sprawie IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, pkt 37 i nast.

51. Podobnie jest w przypadku niepożądanych form dystrybucji. Gdy właściciel znaku towarowego rezygnuje z kontroli obrotu lub nie korzysta z umownych możliwości kontroli, nie ma podstawy, by uznać jego prawa do znaku towarowego względem osób trzecich.

52. Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy zatem interpretować w ten sposób, że wprowadzenie do obrotu przez licencjobiorcę towarów opatrzonych znakiem towarowym z naruszeniem postanowień umowy licencyjnej odbywa się bez zgody właściciela znaku jedynie wtedy, gdy licencjobiorca, dokonując obrotu tymi towarami, narusza jednocześnie prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 tej dyrektywy.

C — *W przedmiocie pytania trzeciego*

53. Wreszcie Cour de Cassation pyta, na wypadek gdyby właściciel znaku towarowego poprzez zakaz sprzedaży dyskontom nie mógł zapobiec wyczerpaniu swych praw, czy może on powołać się na art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 celem sprzeciwienia się dalszemu obrotowi towarami.

54. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu ustanowiona w art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 zasada wyczerpania praw nie znajduje zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami opatrzonymi znakiem towarowym, szczególnie w przypadku gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu [16].

55. Wyraźnie wymieniony przypadek zmiany lub pogorszenia się stanu towarów dotyczy omówionego już w kontekście art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 gwarantowania jakości towaru przez właściciela znaku towarowego. Dokonanie zmiany towarów opatrzonych znakiem towarowym po wprowadzeniu ich do obrotu zagraża owej gwarancji jakości [17]. Właściciel znaku towarowego musi mieć zatem prawo sprzeciwienia się używaniu jego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały zmienione.

56. Gdyby sprzedaż dyskontom miała ujemnie wpływać na jakość towarów, to zgodnie z reprezentowanym tu poglądem w rozpatrywanej sytuacji nie powstaje jednak kwestia stosowania art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104. Właściciel znaku towarowego mógłby zatem w dalszym ciągu powoływać się względem licencjobiorcy na swoje prawa do znaku towarowego i nie doszłoby do wyczerpania praw.

16 — Wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior, Rec. s. I-6013, pkt 40.

17 — Trybunał rozpatrywał taką sytuację przede wszystkim w odniesieniu do zastosowania nowych opakowań leków, zobacz jako jeden z ostatnich wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim i in., Zb.Orz. s. I-3391 z dalszymi odesłaniami.

57. Jednakże należy zastanowić się, czy naruszenie wynikającego z umowy licencyjnej zakazu sprzedaży produktu dyskontom może, niezależnie od kwestii ujemnego wpływu na jakość towarów, uzasadniać wykluczenie wyczerpania praw do znaku towarowego.

58. Zastosowanie w art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 pojęcia „w szczególności" wskazuje na to, że przypadek zmiany lub pogorszenia stanu towarów opatrzonych znakiem towarowym został wymieniony jedynie jako przykład na to, jakie powody wchodzą w rachubę jako uzasadnione [18].

59. Trybunał uznał w tym kontekście, że zaszkodzenie opinii znaku towarowego może zasadniczo stanowić dla właściciela znaku uzasadniony powód w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą [19]. Wywiódł on z tego, że istnieje uzasadniony interes we wstrzymaniu reklamy towarów luksusowych lub prestiżowych, która obniża wartość znaku towarowego przez to, że pomniejsza luksusowy i prestiżowy charakter danych towarów oraz wywierane przez nie wrażenie luksusu [20].

60. Uzasadniony powód w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 istnieje jednakże jedynie wtedy, gdy w konkretnym przypadku istotne zaszkodzenie reputacji znaku towarowego zostanie udowodnione [21]. Jako przykład takiego istotnego zaszkodzenia Trybunał wskazuje na sytuację, w której podmiot dokonujący dalszej sprzedaży nie przeszkodził ukazaniu się znaku towarowego w swoim prospekcie reklamowym w takim otoczeniu, które mogłoby w istotny sposób naruszyć wizerunek znaku towarowego, który właścicielowi udało się wykreować dla tego znaku [22].

61. Wynika z tego, że w przypadku gdy podmiot dokonujący dalszej sprzedaży poprzez sposób sprzedaży w istotny sposób szkodzi reputacji znaku towarowego, mogą zachodzić — jak twierdzi w szczególności rząd francuski — prawnie uzasadnione powody w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 do sprzeciwienia się przez właściciela znaku towarowego takiej formie dystrybucji.

18 — Wyżej wymieniony w przypisie 16 wyrok w sprawie Parfums Christian Dior, pkt 42 z dalszymi odesłaniami.
19 — Ibidem, pkt 43 z dalszymi odesłaniami.
20 — Ibidem, pkt 45 z dalszymi odesłaniami.
21 — Ibidem, pkt 46 z dalszymi odesłaniami.
22 — Ibidem, pkt 47.

62. Natomiast z dotychczasowego orzecznictwa nie wynika, by samo naruszenie zawartego w umowie licencyjnej zakazu sprzedaży dyskontom towarów opatrzonych znakiem towarowym było prawnie uzasadnionym powodem do sprzeciwienia się dalszemu obrotowi tymi towarami. Komisja słusznie podnosi, że art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/104 zostałby pozbawiony swojej skuteczności, gdyby każde naruszenie przez licencjobiorcę postanowień umowy licencyjnej pozwalało właścicielowi znaku towarowego na wstrzymanie dalszego obrotu towarami opatrzonymi tym znakiem.

63. Jednocześnie sprzedaż towarów dyskontom nie prowadzi bezwzględnie do istotnego zaszkodzenia reputacji prestiżowego czy luksusowego znaku towarowego.

64. Z jednej strony nie można wykluczyć, że sam dyskont nie sprzeda tych towarów konsumentom, lecz przekaże je podmiotom dokonującym dalszej sprzedaży, które przedstawią je w takim otoczeniu, które nie będzie miało wpływu na ich luksusowy i prestiżowy charakter. Możliwe byłoby na przykład, że dyskont przekaże towary do ekskluzywnych sklepów, które do tej pory nie mogły sprowadzać towarów opatrzonych znakiem towarowym, ponieważ nie należą do sieci dystrybucji tego znaku. Konsumenci nie mogliby raczej wysnuć z tego wniosku, że towar opatrzony znakiem towarowym jest mniej ekskluzywny niż dotychczas.

65. Z drugiej strony również w przypadku formy dystrybucji, która potencjalnie szkodzi reputacji znaku, wymagane jest dodatkowe sprawdzenie, czy szkoda faktycznie wystąpiła i czy jest istotna. Podobnie jak w przypadku ustalenia, czy ewentualne zaszkodzenie reputacji znaku towarowego podważa również jakość towaru opatrzonego tym znakiem [23], zależy to od okoliczności danej sprawy. Wymaga to zatem dokonania przez sąd rozpoznający sprawę odpowiednich ustaleń [24], które nie czynią umowy licencyjnej zbędną.

66. Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 nie pozwala zatem właścicielowi znaku towarowego na sprzeciwienie się obrotowi towarami opatrzonymi znakiem towarowym przez dyskont tylko z tego powodu, że jedno z postanowień umowy licencyjnej zakazuje sprzedaży tych towarów dyskontom.

23 — Zobacz powyżej pkt 30 i nast.

24 — Zobacz wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. s. I-905, pkt 51 i 55; oraz ww. przypisie 17 wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 46.

V — Wnioski

67. Proponuję zatem odpowiedzieć na pytania prejudycjalne następująco:

1) Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 89/104/EWG mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa do tego znaku w stosunku do licencjobiorcy w przypadku naruszenia przezeń postanowienia umowy licencyjnej zakazującego sprzedaży produktu dyskontom, jeżeli sprzedaż ta tak silnie narusza wizerunek towaru, że podważona zostaje jego jakość.

2) Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że wprowadzenie do obrotu przez licencjobiorcę towarów opatrzonych znakiem towarowym z naruszeniem postanowień umowy licencyjnej odbywa się bez zgody właściciela znaku jedynie wtedy, gdy licencjobiorca, dokonując obrotu tymi towarami, narusza jednocześnie prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 tej dyrektywy.

3) Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 nie pozwala właścicielowi znaku towarowego na sprzeciwienie się obrotowi towarami opatrzonymi znakiem towarowym przez dyskont tylko z tego powodu, że jedno z postanowień umowy licencyjnej zakazuje sprzedaży tych towarów dyskontom.