NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
JULIANE KOKOTT
prednesené 3. decembra 2008 [1]

I — Úvod

1. Prejednávaný prípad otvára prvýkrát problematiku účinkov licenčnej zmluvy na vyčerpanie práv. Je potrebné preskúmať, do akej miery sa môžu majitelia ochrannej známky brániť, aby sa výrobky označené ochrannou známkou „lacno prenechali“ spoločnosti uskutočňujúcej diskontný predaj, hoci licenčná zmluva takýto predaj majiteľovi licencie výslovne zakazuje. Najmä ide o to, či a prípadne za akých okolností je potrebné dobré meno tovaru ako luxusného tovaru považovať za znak kvality.

II — Právny rámec

2. Rozhodujúca je prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. [2]

3. Článok 7 upravuje vyčerpanie práv z ochrannej známky:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v spoločenstve.

2. Odsek 1 sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav.“

4. Článok 8 upravuje účinky licencií na užívanie ochranných známok:

„1. Na ochrannú známku možno udeliť licenciu. Táto licencia sa môže vzťahovať na niektoré alebo na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Môže

1 — Jazyk prednesu: nemčina.

2 — Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, naposledy zmenená prílohou XVII Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 482; Mim. vyd. 11/052, s. 3).

sa vzťahovať na celý príslušný členský štát alebo na jeho časť. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

2. Majiteľ ochrannej známky môže uplatniť svoje práva z tejto ochrannej známky proti majiteľovi licencie, ktorý porušil akékoľvek ustanovenie licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o jej trvanie, formu, v ktorej možno ochrannú známku používať, o rozsah tovarov alebo služieb, na ktoré sa licencia poskytuje, o územie, na ktorom možno používať ochrannú známku, alebo o kvalitu tovarov, ktoré majiteľ licencie vyrobil alebo kvalitu služieb, ktoré majiteľ licencie poskytol."

III — Skutkový stav, spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

5. Christian Dior couture SA (ďalej len „Dior") uzatvorila s podnikom Société industrielle de lingerie (ďalej len „SIL") 17. mája 2000 licenčnú zmluvu na ochrannú známku na výrobu a distribúciu korzetových tovarov označených ochrannou známkou Dior. Článok 8.2 ods. 5 tejto zmluvy upravuje, že „nadobúdateľ licencie sa zaväzuje nepredávať tovar veľkoobchodníkom, zoskupeniam, spoločnostiam uskutočňujúcim diskontný predaj, spoločnostiam uskutočňujúcim zásielkový predaj, podomový predaj alebo predaj v byte, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa licencie. Nadobúdateľ licencie musí prijať všetky opatrenia, aby presadil zachovanie tohto ustanovenia u svojich distribútorov a maloobchodníkov".

6. Zo spisového materiálu vyplýva, že14. novembra 2001 sa začalo proti podniku SIL viesť konkurzné konanie.

7. SIL následne predal spoločnosti Copad International (ďalej len „Copad"), ktorá uskutočňuje diskontný predaj, tovary označené ochrannou známkou, ktoré boli predmetom licenčnej zmluvy. Copad predal časť tovaru tretím osobám ďalej. Spoločnosť Dior podala proti SIL a Copad žalobu kvôli porušeniu práv z ochrannej známky.

8. Cour d'appel de Paris rozhodol, že SIL predajom tovaru spoločnosti Copad neporušil práva z ochrannej známky. Dospel však k záveru, že tento predaj neviedol k vyčerpaniu práv z ochrannej známky spoločnosťou Dior. Keďže spoločnosť Dior naďalej môže uplatňovať práva z ochrannej známky, Cour d'appel vydal opatrenia spočívajúce v zákaze, zhabaní a zničení tovaru voči spoločnosti Copad.

9. Spoločnosti Copad a Dior podali proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok na Cour de Cassation. Tento súd predložil Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

1. Má sa článok 8 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o apro-

ximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať práv z ochrannej známky voči nadobúdateľovi licencie, ktorý porušuje licenčnú zmluvu zakazujúcu diskontný predaj z dôvodov prestíže ochrannej známky?

2. Má sa článok 7 ods. 1 tejto smernice vykladať v tom smere, že k uvedeniu tovarov označených ochrannou známkou na trh v Európskom hospodárskom priestore nadobúdateľom licencie, ktorý porušuje ustanovenia v licenčnej zmluve zakazujúcej uskutočňovať diskontný predaj z dôvodov ochrany prestíže ochrannej známky, dochádza bez súhlasu majiteľa ochrannej známky?

3. V prípade zápornej odpovede: Môže sa majiteľ ochrannej známky dovolávať takéhoto ustanovenia, aby sa postavil proti uvedeniu tovarov na trh, odvolaním sa na článok 7 ods. 2 smernice?

10. Na písomnej časti konania a na ústnom pojednávaní 19. novembra 2008 sa zúčastnila spoločnosť Copad, Dior, Francúzska republika a Komisia.

IV — Právny stav

11. V konaní vo veci samej stoja proti sebe traja účastníci konania. Niektorí z týchto účastníkov medzi sebou uzatvorili zmluvy. Spoločnosť Dior uzatvorila licenčnú zmluvu s podnikom SIL a ten predal tovary spoločnosti Copad. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa však netýka nárokov týchto strán zo zmlúv, ale práv, ktoré vyplývajú z ochrannej známky patriacej spoločnosti Dior. Predmetom prvej otázky sú pritom právne nároky spoločnosti Dior vyplývajúce z ochrannej známky voči podniku SIL, zatiaľ čo predmetom druhej a tretej otázky sú takéto nároky voči spoločnosti Copad.

12. Odpoveď závisí v rozhodujúcej miere od účinkov licenčnej zmluvy na právo z ochrannej známky. V tomto smere nie je možné príslušné ustanovenia, to znamená článok 8 ods. 2, článok 7 ods. 1 a článok 7 ods. 2 smernice 89/104, preskúmať a vykladať izolovane. Skôr je potrebné dbať na skutočnosť, že práva majiteľa ochrannej známky z ochrannej známky nesiahajú voči tretím osobám, pokiaľ to nie je nevyhnutné ďalej než voči nadobúdateľovi licencie.

A — *O prvej prejudiciálnej otázke*

13. Prvou prejudiciálnou otázkou potrebuje Cour de Cassation objasniť, či podnik SIL porušil predajom tovaru spoločnosti Copad práva z ochrannej známky spoločnosti Dior.

14. Záujem na nárokoch z ochrannej známky nie je na prvý pohľad zrejmý, keďže zjavne došlo k porušeniu licenčnej zmluvy. Je však možné, že zmluvné nároky v konkurznom konaní nadobúdateľa licencie neposkytujú žiadnu uspokojujúcu ochranu. Do akej miery môže SIL ako nadobúdateľ licencie svojím konaním v rozpore so zmluvou porušiť zároveň práva z ochrannej známky, upravuje článok 8 ods. 2 smernice 89/104.

15. Práva z ochrannej známky vyplývajú z článku 5 smernice 89/104. Toto ustanovenie udeľuje majiteľovi ochrannej známky výlučné právo, ktoré mu okrem iného umožňuje zakázať tretím osobám, aby ponúkali tovary alebo ich uvádzali na trh alebo ich na tieto účely skladovali pod týmto označením. [3]

3 — Rozsudok z 30. novembra 2004, *Peak Holding*, C-16/03, Zb. s. I-11313, bod 34.

16. Licenčná zmluva na základe svojej povahy umožňuje nadobúdateľovi licencie používať ochrannú známku určitým spôsobom. Dalo by sa predpokladať, že poskytovateľ licencie môže naopak svoje právo k ochrannej známke uplatniť neobmedzene, ak nadobúdateľ licencie používa ochrannú známku v rozpore s licenčnou zmluvou.

17. Článok 8 ods. 2 smernice 89/104 sa týka inej právnej úpravy. Toto ustanovenie uvádza totiž niektoré osobitné porušenia ustanovení licenčnej zmluvy, v súvislosti s ktorými môže majiteľ ochrannej známky uplatniť práva z ochrannej známky voči nadobúdateľovi licencie:

„Majiteľ ochrannej známky môže uplatniť svoje práva z tejto ochrannej známky proti majiteľovi licencie, ktorý porušil akékoľvek ustanovenie licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o jej trvanie, formu, v ktorej možno ochrannú známku používať, o rozsah tovarov alebo služieb, na ktoré sa licencia poskytuje, o územie, na ktorom možno používať ochrannú známku, alebo o kvalitu tovarov, ktoré majiteľ licencie vyrobil alebo kvalitu služieb, ktoré majiteľ licencie poskytol.“

18. Účastníci konania síce zhodne uznávajú, že zákaz diskontného predaja nie je výslovne v žiadnom ustanovení zahrnutý. Spoločnosť Dior však navrhuje nepozerať sa na tento zoznam ustanovení ako na taxatívny alebo zahrnúť zákaz predaja do jedného z uvedených ustanovení.

19. V zásade požaduje Dior široký výklad článku 8 ods. 2 smernice 89/104, aby chránila vlastné duševné vlastníctvo, ktoré je predmetom licenčnej zmluvy. Tento výklad sa opiera o znenie uvedeného ustanovenia, keďže sa v ňom spomína porušenie „akéhokoľvek ustanovenia licenčnej zmluvy", ktoré umožňuje uplatniť práva z ochrannej známky. Neúplnosť zoznamu sa prejavuje v tom, že sa v ňom neuvádza prekročenie množstva tovaru, označeného ochrannou známkou, ktorý smie byť uvedený na trh.

20. Týmto posledným uvedeným argumentom sa spoločnosť Dior pravdepodobne snaží tvrdiť, že množstvové obmedzenia v licenčnej zmluve musia v každom prípade z hľadiska práv z ochrannej známky vykazovať účinok. Tento názor, pre ktorý neponúka text v článku 8 ods. 2 smernice 89/104 žiadnu oporu, však nie je kogentný. [4] V konečnom dôsledku nie je nutné, aby sa táto skutočnosť overila v tomto konaní.

21. Okrem toho spočíva argumentácia spoločnosti Dior celkovo na neúplnej citácii doslovného znenia článku 8 ods. 2 smernice 89/104. Ako správne zdôraznila spoločnosť Copad, Francúzsko a Komisia, výpočet jednotlivých ustanovení nie je demonštratívny. Článok 8 ods. 2 preto neumožňuje majiteľovi ochrannej známky v prípade ľubovoľných porušení licenčnej zmluvy uplatňovať práva z ochrannej známky. Skôr to platí iba na porušenia týkajúce sa výslovne uvedených bodov.

22. Preto je potrebné preskúmať, či zákaz predaja patrí medzi niektoré z ustanovení uvedených v článku 8 ods. 2 smernice 89/104.

23. Na jednej strane považuje spoločnosť Dior zákaz diskontného predaja za ustanovenie vzťahujúce sa na územie, na ktorom je možné ochrannú známku používať. Tento prípad je vymedzený pre to, aby sa nadobúdateľom licencie udelila príslušnosť pre uvedenie tovaru na určité územia. Obmedzenie predaja na určité miesta predstavuje iba osobitný prípad uplatnenia vyššie uvedených ustanovení.

4 — Rozsudok z 1. júla 1999, Sebago a Maison Dubios, C-173/98, Zb. s. I-4103, ktorý v tejto súvislosti uvádza Komisia, sa netýka výkladu článku 8. ods. 2 smernice 89/104, ale článku 7 ods. 1.

24. Tento názor však už vo svojom východisku nie je správny. Článok 8 ods. 2 smernice nezahŕňa každé porušenie územných obmedzení uplatnenia ochrannej známky, ale ako zdôrazňuje Komisia, iba porušenie ustanovení o území, na ktorom môže byť ochranná známka umiestnená. V prejednávanej veci sa však nezdá, že podnik SIL umiestnil ochrannú známku na výrobky mimo územia, ktoré bolo určené v licenčnej zmluve.

25. Na druhej strane spája spoločnosť Dior a možno aj Cour de Cassation zákaz predaja s ustanovením o kvalite tovarov vyrábaných alebo služieb poskytovaných nadobúdateľom licencie. To je ďalšie ustanovenie obsiahnuté v článku 8 ods. 2 smernice 89/104, na základe ktorého sa môžu uplatňovať práva z ochrannej známky.

26. Ako správne uvádza spoločnosť Copad a na rozdiel od tvrdení spoločnosti Dior, nemôže sa predaj tovarov považovať za služby v tomto zmysle. Kvalita služieb sa zohľadní iba v prípade, keď sa licenčná zmluva týka poskytovania služieb. [5] Zákaz predaja, ktorý je predmetom sporu sa naproti tomu týka tovarov, ktoré boli označené ochrannou známkou.

27. Záchytným bodom pre túto hypotézu je skôr okolnosť, že ochranná známka Dior bola spojená s luxusným tovarom, ktorý sa obvykle nepredáva v diskontnom predaji. Predpokladá sa, že táto forma uvedenia na trh môže spochybniť vlastnosť tovaru ako luxusného tovaru a ovplyvniť jeho kvalitu.

28. Použitie pojmu „kvalita“ v článku 8 ods. 2 smernice 89/104 pripomína hlavnú funkciu ochrannej známky. Musí byť garanciou toho, že všetky tovary alebo služby, ktoré označuje, boli vyrobené alebo poskytnuté pod kontrolou jediného podniku, ktorý zodpovedá za ich kvalitu. [6]

29. Majiteľ práv ochrannej známky musí v súlade s ustanovením článku 8 ods. 2 smernice 89/104 byť spôsobilý zabezpečiť kvalitu. Ako Komisia správne uviedla, ide o prípad, v ktorom nadobúdateľ licencie označil iné tovary ochrannou známkou než tie, ktoré boli uvedené v licenčnej zmluve.

30. Zohľadnenie výroby hovorí v prospech argumentu, že kvalita tovarov sa má posudzovať výlučne podľa vlastností, ktoré nadobudnú počas výrobného procesu.

5 — Ako napríklad v rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Zb. s. I-5873.

6 — Rozsudky zo 17. októbra 1990, HAG GF, C-10/89, Zb. s. I-3711, bod 13; z 11. novembra 1997, Loendersloot, C-349/95, Zb. s. I-6227, bod 22; z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28; z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30, a z 30. novembra 2004, Peak Holding, C-16/03, Zb. s. I-11313, bod 38.

V rozsahu pôsobnosti licenčnej zmluvy, o ktorú ide v prejednávanej veci, by mohlo ísť napríklad o použitie podradných textilných látok. Naopak, vylúčili by sa vlastnosti, ktoré vyplývajú iba zo spôsobov predaja.

31. V prípade luxusných alebo prestížnych tovarov je relevantné aj dobré meno tovaru získané z dôvodu jeho kvality v zmysle článku 8 ods. 2 smernice 89/104. Nezávisle od ostatných vlastností tovarov môže už poškodenie dobrého mena značky viesť k tomu, že dané výrobky sa nebudú naďalej uznávať rovnakým spôsobom ako výrobky luxusné alebo prestížne. V prípade tejto skupiny tovarov môžu teda formy predaja, ktoré majú vplyv na ich dobré meno, zároveň spochybniť ich kvalitu.

32. V každom prípade však nemôže akékoľvek ovplyvnenie dobrého mena určitej ochrannej známky zároveň spochybniť kvalitu tovaru charakterizovaného okrem iného aj jeho dobrým menom. Distribučný systém, ktorého prostredníctvom sa tovar predáva, totiž obvykle nie je bez ďalšieho rozoznateľný *ex post.* [7] Spôsob predaja, ktorý nie je na predmetnom tovare vidieť, môže teda kvalitu danej vzorky ovplyvniť len potiaľ, pokiaľ dobré meno všetkých vzoriek označených touto ochrannou značkou ovplyvňuje rovnakou mierou.

33. Je teda potrebné považovať za možné, že dobré meno ochrannej známky spoločnosti Dior je podstatne ovplyvnené, ak spoločnosti uskutočňujúce diskontný predaj tovarov označených zodpovedajúcim spôsobom, hromadne tieto výrobky ponúkajú na predaj za výhodné ceny, najmä pri zodpovedajúcich reklamných kampaniach. Spotrebitelia môžu nadobudnúť dojem, že výrobky označené touto ochrannou známkou nie sú už tak exkluzívne ako v minulosti. Pokiaľ sa naopak takéto výrobky objavia u spoločností uskutočňujúcich diskontný predaj len sporadicky, mohlo by to zrejme ostať aj bez najmenšieho vplyvu na dobré meno daného výrobku.

34. Ako ostatne ukazujú nasledujúce úvahy týkajúce sa článku 7 ods. 2 smernice 89/104, iba toto široké chápanie pojmu kvality výrobku zaručuje, že si majiteľ ochrannej známky nemôže uplatňovať ďalšie rozsiahlejšie práva z ochrannej známky proti tretím osobám než tie, ktoré má proti nadobúdateľovi licencie. Článok 7 ods. 2 totiž zakladá nárok vyplývajúci z práv z ochrannej známky podať námietky proti uvádzaniu tovaru na trh, pokiaľ to významne poškodzuje dobré meno ochrannej známky. [8]

35. Či a do akej miery určitá forma predaja, najmä sporný predaj prostredníctvom spoločností uskutočňujúcich diskontný predaj, potom skutočne ovplyvní dobré meno a zároveň kvalitu výrobku, je otázkou skutkovou. Túto otázku musí rozhodnúť prvoinštančný súd na základe skutkových okolností daného prípadu.

7 — Inak je to napríklad pri tovaroch, ktoré sú označené osobitne, ako napríklad v prípade remitend.

8 — Pozri ďalej bod 57 a nasl.

36. Predmetný zákaz obsiahnutý v licenčnej zmluve predávať výrobky označené ochrannou známkou určitým ďalším predávajúcim má pre toto skúmanie skutkového stavu len obmedzený význam. Tento zákaz v zásade ukazuje, že strany licenčnej zmluvy považovali pri jej uzatvorení formu predaja za významnú z hľadiska prestíže ochrannej známky. Nakoľko je tento názor správny si však v spornom prípade vyžiada ďalšie skúmanie.

37. Článok 8 ods. 2 smernice 89/104 sa preto má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať práv z ochrannej známky proti nadobúdateľovi licencie, pretože ten porušuje ustanovenia licenčnej zmluvy, na základe ktorej je zakázaný diskontný predaj, ak môže tento predaj ohroziť prestíž tovaru tak výrazne, že sa tým spochybní jeho kvalita.

B — *O druhej prejudiciálnej otázke*

38. Druhá prejudiciálna otázka sa týka možného vyčerpania práva z ochrannej známky. Cour de Cassation chce vedieť, či sa má článok 7 ods. 1 smernice 89/104 vykladať v tom zmysle, že nadobúdateľ licencie, ktorý uvedie na trh v európskom hospodárskom priestore výrobky označené určitou ochrannou známkou v rozpore s ustanovením licenčnej zmluvy zakazujúcim diskontný predaj, koná bez súhlasu majiteľa ochrannej známky.

39. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že článok 5 smernice 89/104 priznáva majiteľovi ochrannej známky výlučné právo, ktoré mu okrem iného umožňuje zakázať všetkým tretím osobám dovážať výrobky obsahujúce jeho ochrannú známku, ponúkať alebo uvádzať ich na trh, alebo ich na tieto účely skladovať. Článok 7 ods. 1 obsahuje výnimku z tohto pravidla spočívajúcu v ustanovení, že právo majiteľa je vyčerpané, ak tovar uviedol na trh v EHP majiteľ práva k ochrannej známke alebo bol uvedený s jeho súhlasom. [9]

40. Dior najprv výstižne konštatuje, že samotnou licenčnou zmluvou o používaní ochrannej známky podnikom SIL nedošlo ešte k uvedeniu tovarov na trh. Táto zmluva naopak upravuje rozsah, v ktorom môže SIL dané výrobky uvádzať na trh. K vyčerpaniu môže dôjsť len vtedy, pokiaľ ide o tie kusy tovarov, ktoré boli skutočne uvedené na trh. Tieto kusy tovarov však v čase, keď sa uzatvorila licenčná zmluva, ešte neexistovali. Je teda potrebné konštatovať, že samotná licenčná zmluva nevedie k vyčerpaniu práva z ochrannej známky.

41. V prejednávanej veci sa mohlo právo z ochrannej známky vyčerpať tým, že podnik SIL predal predmetné výrobky spoločnosti Copad. Majiteľka ochrannej známky, spoločnosť Dior, totiž licenčnou zmluvou privolila

9 — Pozri rozsudky z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, Zb. s. I-8691, bod 40; z 8. apríla 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Zb. s. I-3051, bod 33, a Peak Holding, citovaný v poznámke pod čiarou 4, bod 34.

k tomu, že podnik SIL bude uvádzať tieto výrobky na trh. [10]

42. V licenčnej zmluve je výslovne vylúčený predaj predávajúcemu uskutočňujúcemu diskontný predaj. Z tejto skutočnosti spoločnosť Dior a francúzska vláda odvodzujú, že zmluvný súhlas s predajom nezahrnuje predaj tovaru do vlastníctva spoločnosti Copad. V danom prípade sa výrobky uviedli na trh bez súhlasu majiteľa ochrannej známky a práva z ochrannej známky sa ešte nevyčerpali.

43. V prospech takéhoto záveru hovorí rozsudok Zino Davidoff a Levi Strauss. Podľa neho musí byť súhlas vzhľadom na jeho účinok na zánik výlučného práva majiteľov ochranných známok napadnutých v sporoch pred vnútroštátnym súdom, ktoré predstavuje právo, ktoré im umožňuje dohliadať na prvé uvedenie na trh v EHP, vyjadrený spôsobom, z ktorého jednoznačne vyplýva vôľa vzdať sa tohto práva. Takáto vôľa v zásade vyplýva z výslovného vyjadrenia súhlasu. [11] Licenčnú zmluvu nie je možné chápať ako výslovný súhlas, pretože tá naopak výslovne zakazuje diskontný predaj.

44. Ani rozsudok Peak Holding nenúti prijať domnienku, že majiteľ ochrannej známky dal súhlas s predajom. Tento rozsudok sa týkal dojednaní pri predaji tovarov, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, majiteľom práva. Takéto dojednania sa týkajú iba pomeru medzi zmluvnými stranami a nemôžu zabrániť vyčerpaniu práva [12], ktoré nastupuje s účinkom *erga omnes*. V tomto prípade však nejde o vedľajšie dojednania kúpnej zmluvy za účasti majiteľa práv z ochrannej známky, ale o účinky licenčnej zmluvy na obchody nadobúdateľa licencie s tretími osobami.

45. Situácia, o ktorú ide v tejto veci, sa však odlišuje od doposiaľ rozhodnutých prípadov, lebo licenčná zmluva má v porovnaní s inými dojednaniami osobitné účinky na rozsah práv z ochrannej známky. To, ako ďaleko tieto osobitné účinky na rozsah práv z ochrannej známky siahajú voči nadobúdateľovi licencie, je výslovne upravené v článku 8 ods. 2 smernice 89/104. Prekážky užívania ochrannej známky vyplývajúce z práva z ochrannej známky však nemôžu mať širší účinok voči tretím osobám než voči nadobúdateľovi licencie, ktorému sú známe zmluvne dohodnuté hranice jeho práv. Nie je zrejmý dôvod, prečo by mali práva z ochrannej známky platiť voči nadobúdateľovi licencie len obmedzene, zatiaľ čo nezúčastnené tretie osoby by boli naopak ich účinku úplne vystavené.

10 — Tak nazýva rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger (Ideal Standard), C-9/93, Zb. s. I-2789, bod 34, uvedenie na trh prostredníctvom nadobúdateľa licencie ako prípad vyčerpania práva z ochranných známok.

11 — Citovaný v poznámke pod čiarou 9, bod 45 a 46.

12 — Citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 52 a nasl.

46. Presne k tomuto výsledku by však viedla situácia, keď by článok 8 ods. 2 smernice 89/104 nároky vyplývajúce z práva z ochrannej známky vymedzoval voči nadobúdateľovi licencie užšie než voči tretím osobám. Nadobúdateľovi licencie by práva z ochrannej známky nebránili v tom, aby túto známku použil v obchodnom styku. Oproti tomu by boli jeho odberatelia, ktorí spravidla nebývajú oboznámení s licenčnými zmluvami, vystavení riziku, že sa majiteľ ochrannej známky voči nim dovolá práva z ochrannej známky napríklad tak, že im zabráni v ďalšom predaji tovarov, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

47. Z toho je potrebné odvodiť, že iba porušenie licenčnej zmluvy uvedené v článku 8 ods. 2 smernice 89/104 bráni vyčerpaniu práva z ochrannej známky. Pokiaľ môže nadobúdateľ licencie uviesť označené výrobky na trh bez porušenia práva z ochrannej známky, potom musia mať jeho odberatelia — ako zdôrazňuje najmä Komisia — možnosť dôverovať vyčerpaniu práva z ochrannej známky.

48. Tomuto názoru odpovedá skutočnosť, že Súdny dvor, ako zdôrazňuje Komisia aj Copad, rozlišoval v rozsudku Peak Holding medzi vyčerpaním práva z ochrannej známky a porušením povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy odberateľom. [13] Zmluvy zaväzujú iba zmluvných partnerov, zatiaľ čo právo z ochranných známok a jeho vyčerpanie pôsobia *erga omnes*.

49. Nič iného nevyplýva majiteľovi z výlučného práva používať ochrannú známku pri prvom uvedení tovarov ňou označených na trh. [14] Uzatvorenie licenčnej zmluvy totiž dovoľuje užívanie práva z ochrannej známky. Práva vyplývajúce z tejto zmluvy poskytujú spoločnosti Dior kompenzáciu za to, že podnik SIL uvádza na trh označené výrobky.

50. Práva z ochrannej známky majú zabezpečiť možnosť kontroly kvality tovarov a nie skutočný výkon tejto kontroly. Poskytovateľ licencie môže nadobúdateľa licencie kontrolovať tým, že do zmluvy vloží ustanovenia, ktoré nadobúdateľa licencie zaväzujú k dodržiavaniu poskytovateľových pokynov a poskytovateľovi samotnému dávajú možnosť ich dodržiavanie zaisťovať. Ak poskytovateľ licencie strpí výrobu menejcenných tovarov, hoci by tomu mohol na základe dohody zabrániť, tak musí za to prevziať zodpovednosť. [15] Okrem rozsahu pôsobnosti článku 8 ods. 2 smernice 89/104 sú však prostriedky tejto kontroly zmluvnej povahy a nevyplývajú z práva z ochrannej známky.

13 — Citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 54.

14 — Rozsudky z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457, body 31, 40 a 44, a Peak Holding, citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 35.

15 — Rozsudok IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, citovaný v poznámke pod čiarou 10, bod 37.

51. To isté platí pre neželané formy uvedenia na trh. Ak sa majiteľ ochrannej známky vzdá alebo nevyužije zmluvnú možnosť kontroly, neexistuje dôvod poskytnúť mu nároky z práva z ochrannej známky voči tretím osobám.

52. Článok 7 ods. 1 smernice 89/104 sa má preto vykladať tak, že nadobúdateľ licencie, ktorý uvádza tovar označený ochrannou známkou na trh a nedodrží pri tom ustanovenia licenčnej zmluvy, koná bez súhlasu majiteľa ochrannej známky iba v prípade, keď tento nadobúdateľ licencie predajom porušuje zároveň práva z ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 2.

C — *O tretej prejudiciálnej otázke*

53. Nakoniec sa Cour de Cassation pýta pre prípad, že majiteľ ochrannej známky nemôže vylúčiť zákazom diskontného predaja vyčerpanie práv, či sa môže tento majiteľ proti ďalšiemu predaju tovarov dovolávať článku 7 ods. 2 smernice 89/104.

54. Na základe tohto ustanovenia sa zásada vyčerpania práva zakotvená v článku 7 ods. 1 smernice 89/104 neuplatní, ak opodstatnené dôvody odôvodňujú skutočnosť, že sa majiteľ bráni ďalšiemu uvedeniu tovarov označených ochrannou známkou na trh, najmä keď sa stav tovarov po ich uvedení na trh zmení alebo zhorší. [16]

55. Výslovne uvedený prípad, že sa zmenil alebo zhoršil stav tovarov, sa týka záruky kvality tovarov poskytovanej majiteľom ochrannej známky, o ktorú išlo už v súvislosti s článkom 8 ods. 2 smernice 89/104. Ak boli značkové výrobky pozmenené po tom, čo sa uviedli na trh, dochádza k ohrozeniu tejto záruky kvality. [17] Majiteľ ochrannej známky musí teda mať právo zakročiť proti použitiu svojej ochrannej známky v prípade pozmenených tovarov.

56. Pokiaľ by mala byť predajom na účely diskontného predaja ovplyvnená kvalita tovarov, nevznikla by však podľa tu zastávaného názoru v danej situácii otázka uplatnenia článku 7 ods. 2 smernice 89/104. Majiteľ ochrannej známky by si potom mohol proti nadobúdateľovi licencie aj naďalej uplatňovať svoje práva z ochrannej známky a vyčerpanie by nenastalo.

16 — Rozsudok zo 4. novembra 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Zb. s. I-6013, bod 40.

17 — Súdny dvor preskúmal túto situáciu predovšetkým v súvislosti s novým balením liekov, pozri naposledy rozsudok z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, Zb. s. I-3391 s ďalšími odkazmi.

57. Je však potrebné preskúmať, či porušenie zákazu diskontného predaja vyplývajúceho z licenčnej zmluvy môže nezávisle od ovplyvnenia kvality tovarov založiť oprávnený záujem na vylúčení vyčerpania práva z ochrannej známky.

58. Použitie pojmu „najmä“ v článku 7 ods. 2 smernice 89/104 ukazuje, že prípad zmeny alebo zhoršenia stavu tovarov označených ochrannou známkou sa uvádza iba ako príklad toho, aké dôvody prichádzajú do úvahy ako opodstatnené dôvody. [18]

59. Súdny dvor v tejto súvislosti uznal, že poškodenie dobrého mena ochrannej známky môže pre majiteľa ochrannej známky v zásade predstavovať opodstatnený dôvod v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104 k tomu, aby podal námietky proti ďalšiemu predaju tovarov, ktoré boli ním alebo s jeho súhlasom uvedené na trh v Spoločenstve. [19] Z toho vyvodil, že existuje oprávnený záujem na zamedzení reklamy na luxusné alebo prestížne výrobky, ktorá ovplyvňuje rešpekt voči ochrannej známke tým, že znižuje luxusnú a prestížnu povahu dotknutých tovarov, ako aj z nich vyžarujúci dojem luxusu. [20]

60. O opodstatnený dôvod v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104 ide však iba vtedy, ak sa dokáže významné poškodenie dobrého mena ochrannej známky v konkrétnom prípade. [21] Ako príklad takéhoto významného poškodenia uvádza Súdny dvor prípad, keď ďalší predávajúci nezabráni tomu, aby sa ochranná známka objavila v jeho reklamnom letáku v kontexte, ktorý môže významne ovplyvniť obraz, ktorý sa majiteľovi podarilo pre svoju ochrannú známku získať. [22]

61. Ak ďalší predávajúci spôsobom predaja takto významne poškodzuje dobré meno určitej ochrannej známky, ako uvádza najmä francúzska vláda, ide o opodstatnené dôvody v zmysle článku 7 ods. 2 smernice 89/104, ktoré odôvodňujú námietky majiteľa ochrannej známky proti tejto forme predaja.

18 — Rozsudok Parfums Christian Dior, citovaný v poznámke pod čiarou 16, bod 42 s ďalšími odkazmi.

19 — Rozsudok Parfums Christian Dior, citovaný v poznámke pod čiarou 16, bod 43 s ďalšími odkazmi.

20 — Rozsudok Parfums Christian Dior, citovaný v poznámke pod čiarou 16, bod 45 s ďalšími odkazmi.

21 — Rozsudok Parfums Christian Dior, citovaný v poznámke pod čiarou 16, bod 46 s ďalšími odkazmi.

22 — Rozsudok Parfums Christian Dior, citovaný v poznámke pod čiarou 14, bod 47.

62. Naproti tomu sa nedá v tejto judikatúre nájsť opora pre názor, že už samotné porušenie zákazu predaja značkových tovarov spoločnostiam uskutočňujúcim diskontný predaj upravený v licenčnej zmluve predstavuje opodstatnený dôvod pre námietky proti ďalšiemu predaju. Komisia správne zdôrazňuje, že keby každé porušenie niektorého ustanovenia licenčnej zmluvy dovoľovalo majiteľovi ochrannej známky znemožniť ďalší predaj značkových tovarov, nemal by článok 8 ods. 2 smernice 89/104 žiadny potrebný účinok.

63. Predaj spoločnostiam uskutočňujúcim diskontný predaj ešte nevyhnutne nevedie k významnému poškodeniu dobrého mena prestížnej alebo luxusnej značky.

64. Na jednej strane nie je možné vylúčiť, že spoločnosť uskutočňujúca diskontný predaj nepredáva výrobky spotrebiteľom sama, ale prevádza ich na ďalších predávajúcich, ktorí je prezentujú v kontexte, ktorý nespôsobuje ujmu ich luxusnému a prestížnemu charakteru. Mysliteľné by napríklad bolo, že by ich spoločnosť uskutočňujúca diskontný predaj prevádzala na exkluzívne obchody, ktorým sa dosiaľ značkové tovary nedodávali, pretože netvoria súčasť distribučnej siete daných značiek. Spotrebitelia by na základe takýchto ponúk sotva dospeli k názoru, že sú značkové výrobky menej exkluzívne než dosiaľ.

65. Na druhej strane je i pri forme distribúcie potenciálne poškodzujúcej dobré meno ochrannej známky potrebné preskúmať, či k poškodeniu skutočne došlo a či je významné. Rovnako ako u preskúmania, či možné ovplyvnenie dobrého mena určitej ochrannej známky spochybňuje aj kvalitu výrobku, ktorý je zapísaný pod ochrannou známkou [23], závisí preskúmanie v tomto smere od okolností prípadu. To predpokladá odpovedajúce zistenie vnútroštátneho súdu [24], pričom toto zistenie nerobí licenčnú zmluvu zbytočnou.

66. Článok 7 ods. 2 smernice 89/104 neumožňuje teda majiteľovi ochrannej známky podať námietky proti uvádzaniu tovarov označených jeho ochrannou známkou na trh spoločnosťou uskutočňujúcou diskontný predaj len preto, že niektoré ustanovenie licenčnej zmluvy zakazuje predaj týchto tovarov spoločnosti uskutočňujúcej diskontný predaj.

23 — Pozri bod 30 a nasl. vyššie.

24 — Pozri rozsudky z 23. februára 1999, BMW, C-63/97, Zb. s. I-905, body 51 a 55, a Boehringer Ingelheim a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 17, bod 46.

V — Návrh

67. Preto navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky takto:

1. Článok 8 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať práv z tejto ochrannej známky voči nadobúdateľovi licencie, ktorý porušuje licenčnú zmluvu zakazujúcu diskontný predaj, pokiaľ tento predaj ovplyvní prestíž tovaru tak výrazne, že sa tým spochybní jeho kvalita.

2. Článok 7 ods. 1 smernice 89/104 sa má vykladať tak, že nadobúdateľ licencie, ktorý uvádza tovar označený ochrannou známkou na trh v rozpore s ustanovením licenčnej zmluvy, koná bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, pokiaľ tento nadobúdateľ licencie uvedením tovaru na trh porušuje zároveň aj práva z ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 2.

3. Článok 7 ods. 2 smernice 89/104 neumožňuje majiteľovi ochrannej známky podať námietky proti uvádzaniu tovarov označených jeho ochrannou známkou na trh spoločnosťou uskutočňujúcou diskontný predaj iba preto, že niektoré z ustanovení licenčnej zmluvy zakazuje predaj týchto tovarov spoločnosti uskutočňujúcej diskontný predaj.