STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY CHRISTINE STIX-HACKL

přednesené dne 27. května 2004 [1]

I – Úvod

1. Projednávanou věcí je Soudní dvůr znovu žádán o výklad čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104/EHS [2] (dále jen „směrnice 89/104"), jenž se týká zásady vyčerpání práv z ochranné známky v rámci celého Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP").

2. Ve věci v původním řízení bylo zboží označené ochrannou známkou vyrobeno mimo EHP a dovezeno do EHP majitelem ochranné známky nebo vždy prostřednictvím podniků spojených s majitelem ochranné známky. Následný odbyt tohoto zboží proběhl částečně prostřednictvím těchto spojených podniků, částečně prostřednictvím třetích subjektů, přičemž bylo nesporné, že se jednalo o vnitřní odbyt v rámci EHP. Poté, co se majitel ochranné známky pokusil žalobou na porušení práv z ochranné známky ovlivnit tento odbyt v rámci EHP, vznesl vnitrostátní soudce otázku, zda – a případně od jakého okamžiku – mají být nebo měla být práva majitele ochranné známky považována za vyčerpaná.

3. Na tomto základě je podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu, zda uvedení zboží chráněného ochrannou známkou na trh, které vyvolává vyčerpání práv, lze spatřovat v pouhém dovozu zboží do EHP, nebo zda je naopak nutné se zaměřit na pozdější jednání majitele ochranné známky.

II – Právní rámec

4. Článek 5 směrnice 89/104 zní:

„Práva z ochranné známky

1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je

1 – Původní jazyk: němčina

2 — První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

[...]

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

[...]

b) nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;

c) dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;

[...]"

5. Článek 7 směrnice 89/104 má nadpis „Vyčerpání práv z ochranné známky". Článek 7 odst. 1 stanoví:

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

6. Podle čl. 65 odst. 2 ve spojení s čl. 4 Přílohy XVII Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru byl čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 pro účely Smlouvy změněn tak, že slova „ve Společenství" byla nahrazena slovy „ve smluvním státě".

III – Skutkový stav, původní řízení a předběžné otázky

7. Peak Holding AB (dále jen „Peak Holding") je majitelem více ochranných známek

registrovaných ve Švédsku nebo ve Společenství. Právo užívat ochranné známky bylo převedeno na spojený podnik Peak Performance Production AB (dále jen „Peak Production"), který pod těmito ochrannými známkami vyrábí a prodává oděvy a doplňky ve Švédsku a v zahraničí.

8. Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB, jako předchůdkyně společnosti Axolin-Elinor AB (dále jen „Axolin-Elinor"), v září 2000 nabízela ve svých obchodech konečným spotřebitelům zásilku zboží obsahující přibližně 25 000 kusů oděvů, na němž byly umístěny ochranné známky Peak Holding, a zadala k propagaci tohoto zboží inzerci v novinách. Oděvy v této zásilce zboží byly pro společnost Peak Production vyrobeny mimo Evropu [3]. Do Evropy byly dovezeny za účelem prodeje a byly zde v letech 1996–1998 součástí běžného sortimentu společnosti Peak Production.

9. Mezi účastníky původní řízení je nesporné, že 70% oděvů bylo v tomto období nabízeno ke koupi spotřebitelům. Zatímco společnost Axolin-Elinor tvrdí, že tyto oděvy byly nabízeny k prodeji v nezávislých obchodech, společnost Peak Holding uplatňuje, že prodej proběhl ve vlastních obchodech společnosti Peak Production.

10. V listopadu a prosinci 1999 byly všechny oděvy sporné zásilky zboží nabízeny spotřebitelům ke koupi v Kodani v obchodě Base Camp společnosti Carli Gry Denmark A/S, sesterské společnosti Peak Production. Peak Production následně prodala zbývající oděvy francouzskému podniku COPAD International. Peak Production měla přitom stanovit, že zásilka zboží nesmí být dále prodána do žádných jiných evropských zemí než do Slovinska nebo Ruska, s výjimkou 5 % celkového množství, které smí být prodáno ve Francii.

11. Axolin-Elinor výslovně popírá dohodu o takovém omezení a naopak uplatňuje, že zásilku zboží nabyla od švédské společnosti Truefit Sweden AB.

12. Mezi účastníky řízení není sporu o tom, že sporná zásilka zboží od okamžiku, kdy opustila sklad společnosti Peak Production v Dánsku, do okamžiku, kdy byla dodána společnosti Axolin-Elinor, neopustila EHP.

3 — Z předkládacího usnesení nelze s jistotou určit, zda jsou Evropou myšleny pouze smluvní státy EHP. Pro účely tohoto stanoviska se vychází z toho, že dotčená zásilka zboží byla vyrobena mimo EHP.

13. Peak Holding podala v říjnu 2000 u Lunds tingsrätt žalobu s odůvodněním, že obchodní aktivity, které prováděla společnost Axolin-Elinor, jsou porušením práva z ochranné známky společnosti Peak Holding. Tingsrätt, žalobu zamítl s tím, že zboží bylo uvedeno na trh tím, že bylo nabízeno ke koupi spotřebitelům v obchodě Base Camp, a že následně nemůže dojít k obnově práv z ochranné známky. Peak Holding podala proti rozsudku Lunds tingsrätt u Hovrätten över Skåne och Blekinge odvolání.

14. Vzhledem k tomu, že předkládající soud byl toho názoru, že rozhodnutí právního sporu vyžaduje výklad čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, rozhodl o přerušení řízení a předložil Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1. Bylo zboží uvedeno na trh tím, že bylo majitelem ochranné známky:

a) dovezeno na společný trh a celně odbaveno za účelem jeho prodeje na tomto trhu?

b) nabízeno na společném trhu k prodeji v obchodech majitele ochranné známky nebo v obchodech spojených podniků, aniž by došlo k prodeji zboží?

2. Může majitel ochranné známky v případě, že zboží bylo uvedeno na trh podle jedné z výše uvedených alternativ, a tím došlo k vyčerpání práv z ochranné známky, aniž by došlo k prodeji zboží, zabránit vrácením zboží do skladu vyčerpání práv?

3. Je zboží uvedeno na trh tím, že majitel ochranné známky převedl vlastnické právo ke zboží na jinou společnost na vnitřním trhu, pokud vlastnické právo ke zboží převedl s výhradou, podle níž nebyl kupující oprávněn zboží na společném trhu dále prodávat?

4. Je pro odpověď na otázku 3 významné, že majitel ochranné známky při převodu vlastnického práva k zásilce zboží, k níž náleží dotčené zboží, kupujícímu dovolil dále prodat v rámci společného trhu menší část zboží, aniž by určil na jaké

konkrétní zboží se toto svolení vztahuje?"

IV – Právní posouzení

A – *První a druhá předběžná otázka*

15. První předběžnou otázkou má být zejména objasněno, od jakého přesného okamžiku musí být zboží opatřené ochrannou známkou považováno za „uvedené na trh". Druhá předběžná otázka se jeví jako podpůrná, neboť je pokládána pro případ, že zboží bylo uvedeno na trh jako výsledek jednání, na které se odvolává vnitrostátní soud v první předběžné otázce. Na základě této úzké spojitosti obou prvních předběžných otázek bych chtěla tyto otázky posoudit společně.

16. Třetí a čtvrtá předběžná otázka se týká vztahu mezi kritériem uvedení na trh a souhlasem uvedeným v čl. 7 odst. 1, přičemž ve čtvrté předběžné otázce je nutné se zabývat pouze určitou formou případného rozhodujícího souhlasu. Z toho důvodu mají být obě otázky zkoumány společně.

17. V první a druhé předběžné otázce jde v podstatě o to, aby byla stanovena definice pojmu „uvedení do oběhu", která by umožnila určit, od jakého okamžiku má být se zbožím opatřeným ochrannou známkou nakládáno tak, jako by bylo v EHP uvedeno na trh samotným majitelem ochranné známky. Tato problematika má značný praktický význam; její zodpovězení se použije pro známkoprávní posouzení obratů uvnitř koncernu [4] a doplňkových transakcí [5].

18. Je nutné předeslat, že práva z ochranné známky jsou definována v článku 5 směrnice 89/104 jako práva výlučná. Článek 5 odst. 3 uvádí jednotlivá oprávnění majitele ochranné známky; podle čl. 5 odst. 3 písm. b) patří k těmto oprávněním právo zakázat zboží takto označené nabízet, uvádět ho na trh nebo skladovat za těmito účely. Podle ustálené judikatury patří k základním oprávněním majitele ochranné známky právo rozhodovat o místě a okamžiku uvedení

4 — Je například nutné považovat výlučné právo majitele ochranné známky za vyčerpané proto, že majitel ochranné známky prodal zboží opatřené ochrannou známkou na spojený podnik?

5 — Je například nutné považovat výlučné právo majitele ochranné známky proto za vyčerpané, že majitel ochranné známky předal zboží opatřené ochrannou známkou přepravci?

zboží opatřeného ochrannou známkou na trh v EHP [6].

19. Zásadou vyčerpání práv v celém Společenství vyjádřenou v čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 je vytvoření rovnováhy mezi zájmy volného pohybu zboží na straně jedné a výkonem práv z ochranné známky na straně druhé. Bez této zásady by totiž majitel ochranné známky byl oprávněn zabránit tomu, aby zboží opatřené ochrannou známkou, které uvedl na trh on sám nebo třetí osoba s jeho souhlasem, bylo uvedeno na trh v jiném členském státě. Funkčnost vnitřního trhu by tím byla podstatným způsobem narušena. V zájmu řádného fungování vnitřního trhu umožňuje zásada vyčerpání práv v celém Společenství, nyní obsažená v čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, překonat zásadu územního rozsahu ochrany vnitrostátních práv z ochranné známky [7]. S ohledem na dotčenou rovnováhu je tedy majiteli ochranné známky vyhrazeno právo rozhodnout o prvním uvedení zboží na trh v EHP [8], zatímco mu je odepřena známkově právní kontrola dalšího způsobu odbytu zboží.

20. Zvláštnost (dílčí) harmonizace vnitrostátních právních předpisů týkajících se ochranných známek na základě směrnice 89/104 spočívá v tom, že se jedná o zásadu původně vytvořenou v kontextu vyčerpání práv ve Společenství, která nabyla významu také v obchodě se třetími státy [9]. Soudní dvůr v této souvislosti objasnil, že uvedení zboží na trh mimo EHP nevyčerpává právo majitele ochranné známky bránit dovozu takového zboží provedenému bez jeho souhlasu. Soudní dvůr z toho dovodil, že „zákonodárce Společenství tím majiteli ochranné známky dovoluje kontrolovat první uvedení zboží opatřeného ochrannou známkou na trh v EHP“ [10], aniž by byl narušen smysl a účel zásady vyčerpání práv z ochranné známky nad rámec úvah o funkčnosti trhu v tomto kontextu nepodstatných. [11]

6 — A to na základě zásady vyčerpání práv v rámci celého EHP i v případě, kdy zboží bylo nejprve uvedeno na trh majitelem ochranné známky mimo EHP, viz Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 3. vyd., Mnichov 2001, § 24 Markengesetz, bod 93. Kritická analýza viz pouze Justice Laddie, žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 18. května 1999 ve věci C-414/99 (v Recueil vytištěn pouze ve formě výňatků, IIC, sv. 30, č. 5/1999, s. 567) (bod 36): „In my view this illustrates how Silhouette has bestowed on a trade mark owner a parasitic right to interfere with the distribution of goods which bears little or no relationship to the proper function of the trade mark right. It is difficult to believe that a properly-informed legislature intended such a result, even if it is the proper construction of Article 7 (1) of the Directive.“

7 — K rovnovážné funkci zásady vyčerpání práv z ochranné známky viz také moje stanovisko ze dne 5. dubna 2001 ve spojených věcech C-414/99 až C-416/99 (Zino Davidoff a Levi Strauss, rozsudek ze dne 20. listopadu 2001, Recueil, s. I-8691, body 80 a násl.).

8 — Takto výslovně rozsudek ve věcech Zino Davidoff a Levi Strauss, uvedený v poznámce 7, bod 33 s dalšími odkazy.

9 — K tomu také moje stanovisko ve věcech Zino Davidoff a Levi Strauss, uvedený v poznámce 7, body 78 a 84, a poznámka v poznámce pod čarou 6.

10 — Rozsudek ve věcech Zino Davidoff a Levi Strauss, uvedený v poznámce 7, bod 33. Viz také již rozsudek ze dne 1. července 1999, Sebago a Maison Dubois (C-173/98, Recueil, s. I-4103, bod 21).

11 — Viz také Hays, T., v: *Parallel Importation Under European Law*, Londýn 2004, body 7.55, jakož i 10.02 a násl. a 10.11 a násl.

21. Konečně je nutné v této fázi poukázat na to, že posílení práv majitele ochranné známky, například odložením okamžiku, kdy je jednání považováno za rovnající se vyčerpání práv, by v zásadě vytvořilo další příležitosti pro omezení volného pohybu zboží v rámci EHP.

22. Zodpovězení prvních dvou předběžných otázek, týkajících se obsahu pojmu uvedení na trh v čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, předpokládá výklad tohoto ustanovení podle běžných metod výkladu. V rámci těchto metod je tedy nutné se zabývat výkladem textu, který navrhl vnitrostátní soudce v první předběžné otázce.

Doslovný výklad čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104

23. Bez ohledu na možné rozdíly v jazykových verzích čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 [12] švédská vláda správně zdůrazňuje, že z doslovného znění tohoto ustanovení podle běžné terminologie vyplývá, že nějaké na trh orientované jednání majitele ochranné známky je v každém případě potřebné, aby bylo možné považovat charakteristický rys uvedení na trh za splněný. To je rovněž potvrzeno s ohledem na historii ustanovení. V zásadním rozsudku Centrafarm v. Winthrop [13] Soudní dvůr uvádí následující: „Takovou překážku [volnému pohybu zboží] nelze ospravedlnit, pokud výrobek *byl v* členském státě, z něhož je dovezen, *uveden* řádně *na trh* majitelem ochranné známky samotným nebo s jeho souhlasem, takže nelze hovořit o zneužití nebo porušení práva k označení zboží" *(zvýraznění textuautorkou).*

24. Z významu orientace jednání majitele ochranné známky – totiž na trh – spolu s vyčerpáním práv z ochranné známky podle čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 vyplývá, že vnitřní transakce, které vyplývají již ze samotného znění tohoto ustanovení, jako například převod zboží opatřeného ochrannou známkou na sesterskou společnost, která se zabývá distribucí zboží, nebo přípravná jednání, jako například dovoz zboží majitelem ochranné známky ze třetích států, které tam nechává vyrábět, nelze považovat za uvedení zboží opatřeného ochrannou známkou na trh.

12 — Zatímco německé znění se vztahuje k uvedení na trh („Inverkehrbringen"), vztahuje se francouzské znění („mis dans le commerce"), španělské a obdobně znějící portugalské („commercializado", resp. „comercializados"), italské znění („immessi in commercio") a nizozemské znění („in de handel zijn gebracht") k odbytu, zatímco anglické („put on the market"), švédské („marknaden") a dánské znění („markedsfoert") se vztahují přímo k trhu.

13 — Rozsudek ze dne 31. října 1974, Centrafarm v. Winthrop (16/74, Recueil, s. 1183, bod 10).

25. Pokud jde o zboží opatřené ochrannou známkou vyrobené mimo EHP, je nutné dále podotknout, že majitel ochranné známky nemusel v okamžiku dovozu zboží do EHP ještě nutně rozhodnout o způsobu jeho prvního odbytu v EHP. V případě, že by pouhý dovoz a celní odbavení zboží chráněného ochrannou známkou provedené z podnětu majitele ochranné známky vedlo k vyčerpání práv z ochranné známky, neměl by majitel ochranné známky v konečném důsledku již nadále možnost řídit první odbyt zboží opatřeného ochrannou známkou v EHP.

26. Bude-li vyloučeno, že pouhý dovoz do EHP má význam pro okamžik uvedení zboží na trh, zůstává otevřená otázka, zda je nabízení zboží ke koupi v EHP srovnatelné s jeho uvedením *na trh*, nebo zda je za účelem uvedení zboží na trh naopak vyžadován jeho prodej nebo alespoň převod dispozičního práva, který není jen dočasný.

27. Objasnění této otázky se zdá být na základě doslovného výkladu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 téměř nemožné, neboť jak nabízení, tak také prodej zboží označeného ochrannou známkou jsou jednání „orientovaná na trh". V rámci doslovného výkladu by bylo možné nanejvýš podotknout, jak to učinila například švédská vláda, že pokládat prodej zboží za rozhodující okamžik je nepřesvědčivé, neboť zboží je fakticky odnímáno z trhu právě tím, že došlo k jeho prodeji. Axolin–Elinor obdobně uplatňuje, že nabízení zboží v obchodě jasně nasvědčuje přítomnosti zboží na trhu.

Systematický výklad čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104

28. Ze systematického hlediska je nutné se zabývat zejména vztahem mezi čl. 5 odst. 3 a čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104. Podle čl. 5 odst. 3 písm. b) může majitel ochranné známky zejména zakázat „zboží pod tímto označením nabízet, uvádět jej na trh nebo skladovat za tímto účelem [...]". Tato formulace naznačuje, že je nezbytné rozlišovat mezi pouhým nabízením zboží ke koupi a jeho uváděním na trh.

29. Je však sporné, zda se uvedení na trh ve smyslu tohoto ustanovení shoduje se stejně znějícím pojmem čl. 7 odst. 1. Pro tuto úvahu hovoří jednak použití stejných výrazů, ale také oběma ustanovením společné rozlišování mezi úkony orientovanými na trh a takovými úkony, které mají pouze vnitřní povahu [14]. Proti jednotnému výkladu však

14 — Viz v tomto smyslu s ohledem na provedení směrnice Spolkovou republikou Německo: Ingerl, R., a Rohnke, C., *Markengesetz*, 2. vyd., Mnichov 2003, § 24, bod 8.

hovoří rozdílně stanovený účel obou ustanovení: zatímco článek 5 stanoví podrobný rozsah ochrany výlučných práv z ochranné známky, čl. 7 odst. 1 obsahuje meze těchto výlučných práv [15].

30. Systematický výklad čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 podle toho nevede k jednoznačnému závěru.

3. Teleologický výklad čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104

31. V rámci teleologického výkladu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 je nutné vycházet z již zmíněné [16] vyvažující funkce zásady vyčerpání práv. Přiměřeně tomu je nutné odmítnout případné pokusy o výklad, které by omezovaly právo majitele ochranné známky řídit první uvedení zboží na trh v EHP. Současně je nutné uvést, že omezení práv majitele ochranné známky na základě čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 slouží nejen funkčnosti vnitřního trhu, ale také napomáhá ochraně právní jistoty, když brání tomu, aby byl celý další odbyt řízenmajitelem ochranné známky, a tím také nabyvateli umožňuje „nabýt v dobré víře".

32. V rámci teleologického výkladu je také nutné zajistit, aby majitel ochranné známky mohl svá výlučná práva vykonávat ve výše uvedeném rozsahu [17] a mohl z nich čerpat hospodářský prospěch, aniž by tím byla narušena právní jistota.

33. Již bylo uvedeno, nebyly by tyto požadavky splněny v případě, že by zboží opatřené ochrannou známkou bylo považováno za zboží uvedené na trh na základě pouhého dovozu tohoto zboží do EHP [18].

34. Ačkoliv jak Komise, tak švédská vláda uznávají, že rozhodujícím faktorem je možnost hospodářského využití ochranné známky, vyvozují z této skutečnosti rozdílné závěry. Zatímco Komise zastává názor, že zmíněný hospodářský prospěch lze čerpat teprve od okamžiku prodej zboží opatřeného

15 — Viz s ohledem na provedení směrnice Spolkovou republikou Německo: Fezer, K.-H., uvedeno v poznámce 6, bod 7d; Ströbele, P., a Hacker, F., *Markengesetz*, 7. vyd., Kolín nad Rýnem 2003, § 24, bod 33, pokaždé s dalšími odkazy.

16 — Viz bod 19 výše.

17 — Viz bod 19 výše.

18 — Viz bod 24 a násl výše.

ochrannou známkou, švédská vláda zastává názor, že postačuje, když majitel ochranné známky má možnost nabízet své zboží konečným spotřebitelům, neboť v takovém případě může určit okolnosti prvního odbytu zboží bez ohledu na případný skutečný prodej zboží.

35. Ve prospěch názoru švédské vlády jistě hovoří hospodářský způsob uvažování, který uvedení zboží označeného ochrannou známkou na trh klade na roveň obchodnímu využití ve smyslu uvedení zboží na trh a přiměřeně tomu také vykládá prodej zboží jako opuštění trhu. Vychází-li se z definice trhu jako místa volné směny plnění a protiplnění, na němž je cena určována nabídkou a poptávkou, je nutné podotknout, že švédskou vládou upřednostňovaný výklad textu není v žádném případně závazný. Tvorba ceny na trhu probíhá ve vzájemné interakci nabídky a poptávky a cena je definitivně určena teprve prodejem zboží, což hovoří ve prospěch Komisí upřednostňovaného výkladu textu. Pouze tento výklad textu chápe trh jako místo, kde jsou plnění volně směňována za protiplnění [19].

36. Podle názoru společnosti Axolin-Elinor však nelze popřít, že zboží, které je nabízeno v obchodě, bylo uvedeno na trh. Dále je nutné vzít v úvahu, že již nabízením zboží ke koupi konečným spotřebitelům je zaručena hlavní funkce ochranné známky – tzv. záruka původu.

37. Tento názor však nemůže přesvědčit v několika ohledech. I v případě, že je nutné předpokládat existenci jednání orientovaného na trh, takový přístup dostatečně nezohledňuje zájmy majitele ochranné známky, neboť ochrana jeho investice do ochranné známky se nemůže hospodářsky realizovat pouhým nabízením výrobků označených ochrannou známkou ke koupi [20].

38. Také praktické úvahy hovoří proti argumentu opírajícímu se o nabídku zboží k prodeji. Peak Holding v této souvislosti uvádí, že je obtížné považovat nabízení zboží k prodeji za relevantní okamžik, neboť, co se týče skladovaného zboží, není jasné, u kterého zboží dochází k vyčerpání práv.

19 — Viz také v jiné souvislosti stanovisko generálního advokáta Légera ze dne 13. listopadu 2003 ve věci Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Recueil, s. I-5791), bod 40: „Ten, kdo hovoří o trhu, má na mysli střet nabídky a poptávky nebo směnu, převod [...]".

20 — V této souvislosti je nutné připomenout, že Soudní dvůr v rozsudku ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273), sice potvrdil tradiční funkci ochranné známky jako ukazatele původu zboží, zároveň však, v souladu s vývody generálního advokáta Ruiz-Jaraba Colomera (stanovisko ze dne 13. června 2002, bod 46), zdůraznil její zvyšující se význam jako nositele investic a reklamy. Jak je vidět, zdá se být názor společnosti Axolin-Elinor příliš restriktivní.

Na tomto místě je také nutné odkázat na rozsudek ve věci Sebago a Maison Dubois [21], podle něhož „[...] práva z ochranné známky jsou vyčerpána pouze u jednotlivých kusů zboží, které byly se souhlasem majitele uvedeny na trh na území určené tímto předpisem. Majitel ochranné známky se může i nadále bránit užívání ochranné známky, pokud jde o jednotlivé kusy zboží, které byly na tomto území uvedeny na trh bez jeho souhlasu, a to na základě svého práva, které mu bylo uděleno směrnicí". Z tohoto rozsudku vyplývá, že pro určení, zda došlo k vyčerpání práv, je nutné v každém případě určit, které kusy zboží byly uvedeny na trh ať samotným majitelem ochranné známky, nebo s jeho souhlasem. Pokud by již nabízení zboží bylo dostačující pro jeho uvedení na trh, bylo by sporné, jakým způsobem by bylo možné s dostačující právní jistotou tuto skutečnost ověřit, pokud jde o skladované zboží, které není možná určeno k prodeji.

39. Dále je nutné zdůraznit, že pokládat okamžik nabízení zboží za relevantní hledisko by znemožnilo zamezení paralelních dovozům do EHP ze třetích zemí v případech, kdy se zboží nacházelo nejprve v EHP a nenašlo zde kupce. Ve věci Silhouette [22], jejímž základem byly takové okolnosti, se Soudní dvůr, jak je známo, zabýval přípustností mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky podle vnitrostátního práva, což naopak logicky předpokládá, že práva z ochranné známky nelze pokládat za vyčerpaná na základě nabízení zboží v jednom členském státě.

40. Je-li z ekonomického hlediska prodej zboží opatřeného ochrannou známkou považován za určující okamžik pro uvedení tohoto zboží na trh [23], zbývá tedy určit z právního hlediska, zda je nezbytná změna vlastnických vztahů. Předkládací usnesení to naznačuje, když se v první předběžné otázce odvolává na chybějící „prodej" zboží. Také Komise se – zejména na jednání – vyslovila pro určující charakter „prodeje".

41. K tomu je však nutné poznamenat, že také změna vlastnických vztahů ponechává otázku, zda majitel ochranné známky mohl

21 — Rozsudek Sebago a Maison Dubois, uvedený v poznámce 10, bod 19.

22 — Rozsudek ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Recueil, s. I-4799).

23 — Což by bylo také možné dovodit z rozsudku ze dne 23. října 2003, Rioglass a Transremar (C-115/02, Recueil, s. I-12705, bod 28), který uvádí, že průvoz (který spočívá v tom, že zboží řádně vyrobené v jednom členském státě je přepravováno do třetího státu přes výsostné území jednoho nebo více členských států) nezahrnuje „odbyt [ve smyslu uvádění na trh, viz také tam bod 25 rozsudku]".

čerpat hospodářský prospěch z ochranné známky, nedotčenou. Jinými slovy, nelze ke změně vlastnických vztahů ke zboží opatřenému ochrannou známkou vzhledem k vyžadovanému hospodářskému přístupu přihlížet[24].

42. Pomineme-li změnu vlastnických vztahů, je nutné se zaměřit na přechod skutečného dispozičního práva ke zboží jako na relevantní hledisko. Zboží je tak uvedeno na trh, když třetí osoba, jejíž rozhodnutí nemohou být, pokud jde o odbyt zboží, přičtena majiteli ochranné známky, například na základě skutečné nezávislosti této třetí osoby[25], získala ke zboží skutečné dispoziční právo.

43. Z toho důvodu navrhuji zodpovědět první předběžnou otázku v tom smyslu, že zboží, které je opatřeno ochrannou známkou, není uvedeno na trh ani pouhým dovozem do EHP a celním odbavením, ani tím, že je nabízeno k prodeji v obchodech majitele ochranné známky nebo s ním spojených podniků. Zboží je naopak u vedeno na trh v EHP ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 s účinkem vyčerpání práv tehdy, když nezávislá třetí osoba získala ke zboží opatřenému ochrannou známkou dispoziční právo.

44. Vzhledem k takto navržené odpovědi není nutné se druhou předběžnou otázkou nadále zabývat.

B – *Třetí a čtvrtá předběžná otázka*

45. U zbývajících předběžných otázek jde v podstatě o to, zda a do jaké míry má právně závazné vyjádření vůle majitele ochranné známky ve vztahu k prodeji zboží význam pro vyjádření souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104.

46. Podstatou této otázky je názor, že pokud by v případě, že by bylo prokázáno porušení

24 — Při prodeji zboží s ochrannou známkou s výhradou vlastnictví předchází změně vlastnických vztahů převod dispozičního práva. Výhrada vlastnictví neovlivňuje vyčerpání práv z ochranné známky. V případě zajišťovacího převodu práv je vůbec pochybné, zda se jedná o jednání orientované na trh, neboť dotčené zboží zůstává v držbě dlužníka. K tomu viz Mulch, J., *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, Kolín nad Rýnem 2001, s. 20.

25 — Zde je nutné zpravidla rozlišovat vnitřní koncernové obraty nebo obraty v rámci systému odbytu.

právně závazného vyjádření vůle, chyběl souhlas ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, nezáleželo by již na tom, zda zboží opatřené ochrannou známkou bylo v EHP na trh uvedeno, či nikoliv.

47. Z předkládacího usnesení je zřejmé, že odbyt zbývající části zásilky zboží měl na základě vůle majitele ochranné známky společnosti Peak Holding z převažující části proběhnout ve třetích státech. Peak Holding zakotvila do smlouvy s francouzskou společností COPAD odpovídající doložku. Třetí a čtvrtá otázka je zjevně založena na tvrzení společnosti Peak Holding, podle něhož by se porušení této doložky, která se týká územního omezení odbytu, rovnalo chybějícímu souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, a proto je vyčerpání práv z ochranné známky vyloučeno.

48. Tento názor popírá, jak je také oprávněně namítáno švédskou vládou, právní povahu vyčerpání práv jako *zákonného* omezení práv z ochranné známky. Jak z jeho znění, tak i podle jeho smyslu a účelu vyžaduje koncept vyčerpání práv rozlišování mezi uvedením na trh samotným majitelem ochranné známky a uvedením na trh třetí osobu, avšak se souhlasem majitele ochranné známky[26]. Pojem souhlasu v čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 představuje kritérium přičitatelnosti, podle kterého je nutné posoudit, zda uvedení zboží na trh v EHP třetí osobou je nutné přičítat majiteli ochranné známky[27].

49. Je-li zboží opatřené ochrannou známkou uvedeno na trh v EHP samotným majitelem ochranné známky, dochází k vyčerpání práv přímo ze zákona, bez ohledu na smlouvu mezi majitelem ochranné známky a kupujícím. Porušení případné doložky o územním omezení odbytu, které majitel ochranné známky uložil kupujícímu zboží opatřeného ochrannou známkou s ohledem na jeho odbyt v EHP, jež vyvolá případné smluvní nároky, je však z hlediska známkového práva v zásadě bezpředmětné.

50. Také odkaz na rozsudek ve věci Zino Davidoff a Levi Strauss[28] nemůže na tomto hodnocení nic změnit. V tomto rozsudku Soudní dvůr mimo jiné stanovil, že „vnitrostátní právní předpisy, které přihlížejí

26 — Viz také moje stanovisko, uvedené v poznámce 7, bod 42.

27 — Již v rozsudku ze dne 22. června 1994, Ideal-Standard (C-9/93, Recueil, s. I-2789, bod 43), Soudní dvůr objasnil, že „souhlas obsažený v každém převodu [...] [neodpovídá] souhlasu, který je třeba pro vyčerpání práv".

28 — Uvedený v poznámce 7.

k pouhému mlčení majitele ochranné známky, [...] nepřipouštějí konkludentní souhlas, ale spíše stanoví domněnku souhlasu. Tím by nerespektovaly požadavek udělení souhlasu tak, jak vyplývá z práva Společenství" [29]. Z uvedeného je nutné sice vyvodit, že souhlas majitele ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, tj. souhlas s uvedením zboží na trh v EHP třetí osobou, nelze odvodit již z chybějícího zakotvení územního omezení odbytu ve smlouvě mezi majitelem ochranné známky a kupujícím.

51. Zda v opačném případě zakotvení územního omezení odbytu do této smlouvy souhlas majitele ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 ze zásady vylučuje, má význam, pouze pokud má být vyčerpání práv dovozeno z tohoto souhlasu. Tato otázka vyvstává v případě opětovného dovozu zboží s ochrannou známkou z třetích států [30]. V původním řízení se nejedná o takovou situaci, jedná se tedy pouze o otázku, k jakému okamžiku bylo zboží opatřené ochrannouznámkou uvedeno na trh v EHP samotným majitelem ochranné známky.

52. Otázkou, zda je nutné z hlediska práva hospodářské soutěže namítat územní omezení odbytu ve smlouvě mezi společností Peak Holding a společností COPAD, není nutné se zabývat, neboť tato okolnost není pro zodpovězení třetí předběžné otázky relevantní.

53. Pokud jde o čtvrtou předběžnou otázku, stačí poznamenat, že pokud existence územního omezení odbytu neovlivňuje vznik vyčerpání práv v takovém případě, jako je případ, který je předmětem původního řízení [31], tím spíše to platí v případě, v němž se jedná o zvláštní úpravu takové doložky.

54. Třetí a čtvrtou předběžnou otázku je tedy nutné zodpovědět v tom smyslu, že v případě prodeje zboží opatřeného ochrannou známkou dalšímu podniku v rámci EHP nehraje pro vyčerpání práv podle čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 žádnou roli, zda a do jaké míry uložil majitel ochranné známky kupujícímu územní omezení odbytu.

29 — Op. cit., bod 58.

30 — Pokud zboží opatřené ochrannou známkou není ještě uvedeno na trh v EHP majitelem ochranné známky, ale je dovezeno do EHP třetí osobou, např. v rámci „šedých" reimportů, nevyvstává s ohledem na možné vyčerpání práv otázka, zda zboží bylo uvedeno na trh v EHP samotným majitelem ochranné známky, ale zda bylo uvedeno na trh třetí osobou s jeho souhlasem.

31 — Viz bod 51 výše.

V – Náklady řízení

55. Výdaje vzniklé švédské vládě, jakož i Komisi, které předložily Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují. Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.

VI – Závěry

56. Na základě výše uvedeného navrhuji, aby Soudní dvůr na předběžné otázky odpověděl následovně:

„1. Článek 7 odst. 1 směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, je nutné vykládat v tom smyslu, že zboží, které je opatřeno ochrannou známkou, není uvedeno na trh ani tím, že je do EHP pouze dovezeno a celně odbaveno, ani tím, že je nabízeno k prodeji v obchodech majitele ochranné známky nebo s ním spojených podniků. Zboží opatřené ochrannou známkou je naopak uvedeno na trh v EHP teprve tehdy, když k němu získá skutečné dispoziční právo nezávislá třetí osoba, například prostřednictvím prodeje.

2. V případě prodeje zboží opatřeného ochrannou známkou dalšímu podniku v rámci EHP nehraje pro vznik vyčerpání práv podle čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104/EHS žádnou roli, zda a do jaké míry uloží majitel ochranné známky kupujícímu územní omezení odbytu."