NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
CHRISTINE STIX-HACKL
prednesené 27. mája 2004 [1]

I — Úvod

1. V tejto veci sa od Súdneho dvora opäť žiada, aby vyložil článok 7 ods. 1 smernice 89/104/EHS [2] (ďalej len „smernica 89/104"), pokiaľ ide o zásadu vyčerpania práv z ochrannej známky v rámci EHP.

2. V spore vo veci samej ide o to, že tovary s ochrannou známkou boli vyrobené mimo EHP a dovezené do EHP majiteľom ochrannej známky, prípadne inými spoločnosťami tej istej skupiny. Následné predaje týchto tovarov boli uskutočňované čiastočne inými spoločnosťami tej istej skupiny a čiastočne tretími osobami, pričom nie je sporné, že predaje sa uskutočňovali v EHP. Keďže majiteľ ochrannej známky podal žalobu týkajúcu sa porušenia práv k ochrannej známke s cieľom vykonávať kontrolu nad takýmito predajmi v rámci EHP, vnútroštátny súd položil otázku, či a ak áno odkedy sú práva majiteľa považované za vyčerpané alebo by mali byť považované za vyčerpané.

3. Na pozadí uvedeného sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či samotný dovoz tovarov označených ochrannou známkou do EHP treba považovať za uvedenie na trh, ktoré spôsobuje vyčerpanie alebo sa naopak treba domnievať, že k vyčerpaniu dochádza v dôsledku neskorších úkonov majiteľa ochrannej známky.

II — Právny rámec

4. Článok 5 smernice v skratke uvádza:

„Práva z ochrannej známky

1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať

1 — Jazyk prednesu: nemčina.

2 — Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1).

právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,

...

3. V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

...

b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať, alebo poskytovať takto označené služby,

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar,

..."

5. Nadpis článku 7 smernice je „Vyčerpanie práv z ochrannej známky". Článok 7 ods. 1 uvádza:

„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."

6. V súlade s článkom 65 ods. 2 v spojení s bodom 4 prílohy XVII Dohody o Európskom hospodárskom priestore bol článok 7 ods. 1 smernice na účely tejto dohody zmenený a doplnený, a to tak, že slová „v zmluvnom štáte" nahradili výraz „v Spoločenstve".

III — Skutkový stav, konanie pred vnútroštátnym súdom a položené otázky

7. Peak Holding AB (ďalej len „Peak Holding") je majiteľom viacerých ochranných

známok zapísaných vo Švédsku alebo v Spoločenstve. Právo používať ochranné známky bolo poskytnuté Peak Performance Production AB (ďalej len „Peak Production"), inej spoločnosti tej istej skupiny, ktorá pod týmito ochrannými známkami vyrába a predáva odevy a doplnky vo Švédsku a v zahraničí.

8. V septembri 2000 Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB, predchodca Axolin-Elinor AB (ďalej len „Axolin-Elinor") ponúkol dodávku približne 25 000 kusov odevov s ochrannými známkami patriacimi Peak Holding na predaj zákazníkom vo svojich predajniach a ponuku propagoval v novinách. Odevy v dodávke boli vyrobené pre Peak Production mimo Európy. [3] Boli dovezené do Európy na účely predaja a v rokoch 1996 až 1998 zahrnuté v obvyklej ponuke tovaru Peak Production.

9. Účastníci konania vo veci samej zhodne tvrdia, že 70 % z týchto odevov bolo v uvedenom období vystavených v obchodoch na predaj zákazníkom. Zatiaľ čo Axolin-Elinor tvrdil, že tieto odevy boli vystavené na predaj v nezávislých obchodoch, Peak Holding uvádzal, že predaje sa uskutočňovali vo vlastných obchodoch Peak Production.

10. V novembri a decembri 1999 boli všetky odevy z predmetnej dodávky k dispozícii na predaj zákazníkom v Kodani v Base Camp, obchode zásobovanom sesterskou spoločnosťou Peak Production, Carli Gry Denmark A/S. Peak Production potom predal zostávajúcu časť odevov francúzskej spoločnosti COPAD International. Peak Production tvrdí, že podmienkou predaja bolo, že dodávka sa nebude ďalej predávať v iných štátoch Európy s výnimkou Slovinska a Ruska, s tou výnimkou, že 5 % celkového objemu sa môže predať vo Francúzsku.

11. Axolin-Elinor výslovne popiera, že bolo dohodnuté akékoľvek takéto obmedzenie a namiesto toho tvrdí, že získal dodávku od švédskej spoločnosti Truefit Sweden AB.

12. Medzi účastníkmi konania nie je sporné, že predmetná dodávka neopustila EHP od času, kedy opustila sklad Peak Production v Dánsku až do okamihu, keď bola doručená spoločnosti Axolin-Elinor.

3 — Z uznesenia vnútroštátneho súdu nie je možné s istotou určiť, či slovo „Európa" odkazuje len na zmluvné strany EHP. Na účely týchto návrhov sa predpokladá, že predmetná dodávka bola vyrobená mimo EHP.

13. Peak Holding podal v októbri 2000 žalobu na Lunds tingsrätt (Okresný súd, Lund), ktorú odôvodnil tým, že marketing uskutočnený spoločnosťou Axolin-Elinor porušil práva Peak Holding k ochrannej známke. Tingsrätt žalobu zamietol, dôvodiac, že tovary boli uvedené na trh tým, že boli ponúknuté na predaj zákazníkom v obchode Base Camp a že právo k ochrannej známke sa nemohlo po tejto udalosti obnoviť. Peak Holding sa proti rozsudku vynesenému Tingsrätt odvolal na Hovrätt över Skåne och Blekinge (Odvolací súd pre Skåne och Blekinge).

14. Keďže uvedený súd dospel k názoru, že na rozhodnutie sporu je potrebný výklad článku 7 ods. 1 smernice 89/104, rozhodol prerušiť konanie a predložiť na rozhodnutie v prejudiciálnom konaní tieto otázky:

„1) Majú byť tovary považované za uvedené na trh tým, že majiteľ ochrannej známky:

a) ich doviezol na spoločný trh a zaplatil za ne dovozné clá s cieľom predať ich na tomto trhu?

b) ich ponúkol na predaj vo vlastných obchodoch alebo v obchode inej spoločnosti tej istej skupiny bez toho, aby došlo k ich predaju?

2) Môže majiteľ ochrannej známky v prípade, ak boli tovary uvedené na trh jedným alebo druhým z vyššie uvedených alternatívnych spôsobov a ak sa tým vyčerpalo právo z ochrannej známky bez toho, aby došlo k predaju tovarov, prerušiť vyčerpanie tým, že vráti tento tovar do skladu?

3) Majú sa tovary považovať za uvedené na trh tým, že ich majiteľ ochrannej známky previedol na iný podnik vo vnútornom trhu aj v prípade, ak si majiteľ ochrannej známky pri predaji vyhradil, že tovary nebudú ďalej predané na spoločnom trhu?

4) Má okolnosť, že majiteľ ochrannej známky povolil nadobúdateľovi pri prevode dodávky, ktorej súčasťou boli tovary, predať malú časť z nich na spoločnom trhu bez toho, aby výslovne

upresnil, na ktoré tovary sa toto povolenie vzťahuje, vplyv na odpoveď na tretiu otázku?“

IV — Právne posúdenie

15. Prvou otázkou sa najmä pýta, kedy presne možno tovary označené ochrannou známkou považovať za „uvedené na trh“. Druhá otázka sa zdá byť doplňujúcou k prvej v tom, že sa uplatňuje v prípade, ak sa tovary majú považovať za uvedené na trh v dôsledku úkonov, ktoré vnútroštátny súd uviedol v prvej otázke. Keďže prvé dve otázky spolu úzko súvisia, rada by som ich posudzovala spoločne.

16. Tretia a štvrtá položená otázka sa týka vzťahu medzi kritériom uvedenia tovarov na trh a kritériom súhlasu uvedeného v článku 7 ods. 1, s tým, že štvrtá otázka sa vzťahuje len na osobitnú formu takéhoto, možno rozhodujúceho, súhlasu. Obe otázky by preto mali byť posudzované spoločne.

A — *Prvá a druhá otázka*

17. Prvá a druhá otázka v zásade vyžadujú, aby bola stanovená definícia pojmu uvedenia na trh, ktorá umožní určiť, v aký okamih by sa malo s tovarmi označenými ochrannou známkou nakladať tak, ako keby boli uvedené na trh EHP samotným majiteľom ochrannej známky. Táto otázka má veľký praktický význam. Na jej vyriešení bude záležať najmä posúdenie transakcií vnútri skupín [4] a podporných transakcií [5] podľa práva ochranných známok.

18. Na začiatok treba poukázať na skutočnosť, že práva z ochrannej známky sú v článku 5 smernice 89/104 uvedené ako výlučné. Článok 5 ods. 3 vymenúva práva majiteľa ochrannej známky podrobne. Podľa článku 5 ods. 3 písm. b) zahŕňajú tieto práva právo zakázať ponúkanie tovarov alebo ich uvádzanie na trh pod takýmto označením, alebo ich skladovanie na tieto účely pod týmto označením. Podľa ustálenej judikatúry Spoločenstva zahŕňajú základné práva majiteľa právo kontrolovať miesto a čas uvedenia

4 — Napríklad má byť výlučné právo majiteľa ochrannej známky považované za vyčerpané, keď umožnil inej spoločnosti tej istej skupiny nakladať s tovarmi označenými ochrannou známkou?

5 — Napríklad má byť výlučné právo majiteľa ochrannej známky považované za vyčerpané, keď doručil tovary označené ochrannou známkou zasielateľovi?

tovarov označených ochrannou známkou na trh v EHP [6].

19. Zásada vyčerpania v rámci Spoločenstva zakotvená v článku 7 ods. 1 smernice 89/104 predstavuje vyváženie záujmov medzi slobodným pohybom tovarov na jednej strane a výkonom práv z ochrannej známky na strane druhej. Bez tejto zásady by mal majiteľ právo zabrániť uvedeniu tovarov označených ochrannou známkou na trh konkrétneho členského štátu, zatiaľ čo on sám alebo tretia osoba s jeho súhlasom uviedla rovnaké tovary na trh v inom členskom štáte. Toto by zásadne ovplyvnilo fungovanie vnútorného trhu. Zásada vyčerpania na úrovni Spoločenstva, teraz obsiahnutá v článku 7 ods. 1 smernice 89/104, tak v záujme riadne fungujúceho vnútorného trhu umožňuje prekonanie princípu územného rozsahu ochrany priznanej vnútroštátnym ochranným známkam. [7] Na základe dosiahnutia vyváženie záujmov je majiteľovi ochrannej známky dané právo rozhodnúť sa, kedy sú tovary uvedené na trh EHP po prvý raz [8], ale je mu odopretá akákoľvek kontrola nad ochrannou známkou počas následnej distribúcie tovarov.

20. Osobitnou črtou (čiastočného) zosúladenia vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa ochranných známok podľa smernice 89/104 je, že zásada vyčerpania práv v rámci Spoločenstva, ktorá bol pôvodne koncipovaná v kontexte vnútorného trhu, nadobudla dôležitosť aj pre obchod s tretími štátmi [9]. Súdny dvor v tomto ohľade jasne uviedol, že uvedenie tovarov na trh mimo EHP nevyčerpáva právo majiteľa ochrannej známky odporovať dovozu týchto tovarov bez jeho súhlasu a z toho vyvodil, že „právne normy Spoločenstva umožnili majiteľovi ochrannej známky kontrolovať počiatočné uvedenie tovarov označených ochrannou známkou na trh EHP" [10], avšak bez toho, aby Súdny dvor skúmal zmysel a účel zásady vyčerpania za sféru — v tomto kontexte irelevantnú — úvah o riadnom fungovaní vnútorného trhu [11].

6 — A to z dôvodu zásady vyčerpania na území EHP aj v prípade, ak boli tovary prvýkrát uvedené na trh majiteľom ochrannej známky mimo EHP — pozri FEZER: *Markenrecht*, 3. vydanie, Mníchov, 2001, § 24 Markengesetz, bod 93. Pre kritickú analýzu pozri uznesenie vnútroštátneho súdu z 18. mája 1999 vo veci Laddie, C-414/99 (výňatky, z ktorého sú uverejnené v IIC zväzok 30, č. 5/1999, s. 567), bod 36: „To je podľa môjho názoru ukážkou toho, ako Silhoutte poskytol majiteľovi ochrannej známky šikanózne právo zasahovať do distribúcie tovaru, ktoré nemá žiadny, alebo len veľmi nepatrný vzťah k riadnemu fungovaniu práva k ochrannej známke. Je ťažké uveriť, že náležite informovaný zákonodarca by zamýšľal takýto výsledok, dokonca aj keby to bol správny výklad článku 7 ods. 1 smernice."

7 — O úlohe zásady vyčerpania pri vyvažovaní záujmov pozri tiež moje návrhy z 5. apríla 2001 vo veci Davidoff a i. (rozsudok z 20. novembra 2001, spojené veci C-414/99 až C-416/99, Zb. s. I-8691, bod 80 a nasl.).

8 — Tento postreh bol výslovne uvedený v rozsudku Davidoff a i., už citovanom v poznámke pod čiarou 7, bod 33 a v tam citovanej judikatúre.

9 — Pozri tiež moje návrhy vo veci Davidoff a i., už citované v poznámke pod čiarou 7, body 78 a 84, a poznámky uvedené v poznámke pod čiarou 6.

10 — Rozsudok Davidoff a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 7, bod 33. V tomto zmysle pozri tiež rozsudok z 1. júla 1999, Sebago a Maison Dubois, C-173/98, Zb. s. I-4103, bod 21.

11 — Pozri tiež HAYS, T. In: *Parallel Importation under European Law*, Londýn, 2004, body 7.55, 10.02 a nasl. a 10.11 a nasl.

21. Napokon je potrebné na začiatku upozorniť, že posilnenie práv majiteľa ochrannej známky, napríklad odložením okamihu úkonu, ktorý je považovaný za vyčerpanie, by v zásade vytvorilo nové príležitosti pre obmedzovanie voľného pohybu tovarov v rámci EHP.

22. Odpoveď na prvé dve otázky týkajúce sa kritéria uvedenia na trh podľa článku 7 ods. 1 smernice 89/104 vyžaduje, aby bolo toto ustanovenie vykladané v súlade s obvyklými metódami výkladu. Tieto metódy vyžadujú zváženie odporúčaných významov navrhovaných vnútroštátnym súdom v prvej otázke.

Doslovný výklad článku 7 ods. 1 smernice 89/104

23. Bez ohľadu na akékoľvek rozdiely, ktoré môžu byť medzi rôznymi jazykovými verziami článku 7 ods. 1 smernice 89/104 [12], švédska vláda správne poznamenáva, že ak vezmeme za základ každodenný jazyk, slová použité v ustanovení by znamenali, že úkon majiteľa ochrannej známky, ktorý smeruje k trhu, je v každom prípade nevyhnutný, pokiaľ sa má kritérium uvedenia na trh považovať za splnené. Toto je tiež potvrdené historickými úvahami. V poprednom rozsudku Centrafarm/Winthrop [13] Súdny dvor uviedol: „Takáto prekážka [slobodného pohybu tovarov] nie je oprávnená, pokiaľ bol výrobok *uvedený na trh* zákonným spôsobom v členskom štáte, z ktorého bol dovezený, a to samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, tak, že nemôže byť ani reči o zneužití alebo porušení práv k ochrannej známke“ [kurzívou zvýraznila generálna advokátka].

24. Z dôležitosti smerovania úkonu majiteľa ochrannej známky — takpovediac smerom k trhu — v spojení s vyčerpaním práv z ochrannej známky podľa článku 7 ods. 1 smernice 89/104 vyplýva, že samotné znenie tohto ustanovenia znamená, že vnútorné transakcie ako napríklad prevod tovarov označených ochrannou známkou na dcérsku spoločnosť zaoberajúcu sa maloobchodom alebo prípravné úkony ako napríklad dovoz tovarov majiteľom z tretích štátov, ktoré tam boli v jeho mene vyrobené, nemôžu byť považované za uvedenie tovarov označených ochrannou známkou na trh.

12 — Zatiaľ čo nemecká verzia používa pojem „Inverkehrbringen“ (uvedenie do obchodu alebo do obehu), holandská („in de handel zijn gebracht“), francúzska („mis dans le commerce“), talianska („immessi in commercio“) a španielska verzia a podobne formulovaná portugalská verzia („comercializado“ a „comercializados“) odkazujú na predaje uskutočnené v priebehu obchodu, zatiaľ čo dánska („markedsfoert“), anglická („put on the market“) a švédska („marknaden“) verzia odkazujú osobitne na trh.

13 — Rozsudok z 31. októbra 1974, 16/74, Zb. s. 1183, bod 10.

25. Čo sa týka tovarov označených ochrannou známkou vyrobených mimo EHP, možno tiež poznamenať, že majiteľ ochrannej známky nemusí byť nevyhnutne, pri ich dovoze do EHP, ešte rozhodnutý, ako by tieto tovary mali byť po prvýkrát v EHP predané. Ak by samotný dovoz a preclenie tovarov označených ochrannou známkou z podnetu majiteľa ochrannej známky mali byť dostačujúce na vyčerpanie práv z ochrannej známky, majiteľ by, v konečnom dôsledku, nemal žiadnu kontrolu nad prvým predajom tovarov označených ochrannou známkou v EHP.

26. Ak preto považujeme samotný dovoz do EHP za skutočnosť, ktorá pre otázku, kedy sú tovary uvedené na trh nemá význam, zostáva otvorenou otázka, či ponúkanie tovarov v EHP znamená, že boli *uvedené na trh*, alebo či je namiesto toho na to, aby boli považované za uvedené na trh nevyhnutné, aby sa predali alebo aspoň, aby sa previedlo oprávnenie nakladať s nimi na základe dojednania, ktoré je viac ako dočasné.

27. Ťažko bude možné vyriešiť túto otázku na základe doslovného výkladu článku 7 ods. 1 smernice 89/104, keďže tak ponúkanie, ako aj predaj tovarov s ochrannou známkou sú úkony, ktoré sú „smerované k trhu". To najlepšie, čo je možné uviesť — ako napríklad poznamenala švédska vláda — v kontexte doslovného výkladu je, že nie je presvedčivé považovať za rozhodný okamih predaj tovarov, vzhľadom na to, že tovary sú v skutočnosti vyňaté z trhu presne preto, že sú predávané. Axolin-Elinor prijíma podobný prístup, keď tvrdí, že ponúkanie tovarov v obchode jasne naznačuje, že sú na trhu.

Systematický výklad článku 7 ods. 1 smernice 89/104

28. Zo systematického hľadiska je nevyhnutné predovšetkým zvážiť vzťah medzi článkom 5 ods. 3 a článkom 7 ods. 1 smernice 89/104. Článok 5 ods. 3 písm. b) stanovuje, že majiteľ ochrannej známky môže okrem iného zakázať „ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením...". Tieto slová naznačujú, že je potrebné rozlišovať medzi samotným ponúkaním tovarov na predaj a ich uvedením na trh.

29. Zostáva však otvorenou otázka, či uvedenie na trh podľa tohto ustanovenia je tým istým ako rovnaký výraz v článku 7 ods. 1. Skutočnosť, že sú použité rovnaké slová a že obe ustanovenia rozlišujú medzi úkonmi smerujúcimi k trhu a úkonmi, ktoré sú svojím charakterom čisto vnútorné, podporuje tento prístup [14]. Skutočnosť, že ustano-

14 — Pozri v tomto zmysle, vo vzťahu k nemeckému právu preberajúcemu smernicu, INGERL, ROHNKE: *Markengesetz*, 2. vydanie, Mníchov 2003, § 24, bod 18.

venia slúžia rôznym účelom, je argumentom proti takémuto jednotnému výkladu; zatiaľ čo článok 5 obsahuje podrobné ustanovenia upravujúce rozsah ochrany poskytnutej výlučnými právami k ochrannej známke, článok 7 ods. 1 obsahuje obmedzenie týchto výlučných práv [15].

30. Systematický výklad článku 7 ods. 1 smernice 89/104 preto neposkytuje jasnú odpoveď.

Teleologický výklad článku 7 ods. 1 smernice 89/104

31. Počiatočným bodom teleologického výkladu článku 7 ods. 1 smernice 89/104 je vyvažujúca funkcia vyššie uvedenej zásady vyčerpania práv. [16] Treba preto zavrhnúť akýkoľvek výklad, ktorý by obmedzoval právo majiteľa ochrannej známky kontrolovať prvé uvedenie tovarov označených ochrannou známkou na trh EHP. Treba zároveň poukázať na skutočnosť, že obmedzenia práv majiteľa podľa článku 7 ods. 1 smernice 89/104 slúžia nielen riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, ale tiež napomáhajú právnej istote, pretože zabraňujú majiteľovej kontrole nad všetkými následnými predajmi a tak umožňujú právnym predpisom týkajúcim sa ochranných známok chrániť dobromyseľných kupujúcich.

32. V kontexte teleologického výkladu je tiež nevyhnutné zabezpečiť, aby mohol majiteľ vykonávať svoje výlučné práva v uvedenom rozsahu [17] a mohol z nich ekonomicky ťažiť bez toho, aby tým bola ohrozená právna istota.

33. Vyššie bolo uvedené, že tieto požiadavky by neboli uspokojené, ak by tovary označené ochrannou známkou mali byť považované za uvedené na trh iba z dôvodu, že boli dovezené do EHP [18].

34. Hoci tak Komisia, ako aj švédska vláda akceptujú skutočnosť, že príležitosť získať ekonomický úžitok z ochrannej známky je rozhodujúcim faktorom, vyvodzujú z toho rozdielne závery. Zatiaľ čo Komisia zastáva názor, že spomínaný ekonomický úžitok môže vzniknúť len v prípade, že tovary označené ochrannou známkou sa predali, švédska vláda sa domnieva, že je dostačujúce,

15 — Pozri, vo vzťahu k nemeckému právu preberajúcemu smernicu, FEZER: *Markenrecht*, už citované dielo v poznámke pod čiarou 6, odsek 7d, a STRÖBELE, HACKER: *Markengesetz*, 7. vydanie, Kolín 2003, § 24, bod 33 a tam citovanú judikatúru.

16 — Pozri bod 19 vyššie.

17 — Pozri bod 19 vyššie.

18 — Pozri bod 24 a nasl. vyššie.

aby majiteľ ochrannej známky mohol ponúkať svoje tovary verejnosti, pretože v takom prípade — bez ohľadu na to, či sa tovary skutočne predali — by v každom prípade mohol kontrolovať okolnosti, za ktorých došlo k prvému predaju tovarov.

35. Názor švédskej vlády možno určite podporiť z ekonomického hľadiska, ktoré by stotožnilo uvedenie na trh s marketingom v zmysle predstavenia tovarov trhu, a tak tiež vyložilo zavŕšenie predaja tovarov ako opustenie trhu. Ak je trh definovaný ako miesto, kde sú služby slobodne obchodované za protihodnotu, na ktorom je cena stanovená ponukou a dopytom, potom treba poukázať na skutočnosť, že výklad uprednostňovaný švédskou vládou nie je v žiadnom prípade záväzný. Ceny sú na trhu stanovené prostredníctvom súhry ponuky a dopytu a sú definitívne stanovené, až keď sú tovary predané. Je teda potrebné niečo povedať v prospech výkladu uprednostňovaného Komisiou. Iba takýto výklad opodstatňuje pojem trhu ako miesta, na ktorom sú služby slobodne obchodované za protihodnotu [19].

36. Podľa Axolin-Elinor však napriek tomu nemožno poprieť skutočnosť, že tovary ponúkané v obchodoch boli uvedené na trh. Je tiež v tomto prípade skutočnosťou, že ak je za rozhodný okamih považovaná ponuka konečným spotrebiteľom, hlavná funkcia ochrannej známky — teda zabezpečovať pôvod — bude zachovaná.

37. Existuje veľa dôvodov, prečo nie je tento prístup presvedčivý. Ak je aj potrebné pripustiť, že je zahrnutý úkon smerujúci k trhu, tento prístup nedostatočne zohľadňuje záujmy majiteľa ochrannej známky, pretože ochrana jeho investície do ochrannej známky nemôže byť v ekonomickom zmysle uskutočnená čisto len ponúknutím tovarov označených ochrannou známkou na predaj [20].

38. Praktické úvahy sú tiež proti tomu, aby bolo za rozhodný okamih považované ponúkanie tovarov. Peak Holding v tejto súvislosti uvádza, že je ťažké považovať ponuku predaja za rozhodný okamih, pretože v prípade, keď sú tovary skladované v skladoch, nie je jasné, na ktoré z nich sa vzťahuje vyčerpanie. V tomto kontexte je tiež potrebné odkázať

19 — Pozri tiež v inom kontexte návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Léger 13. novembra 2003 vo veci Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, zatiaľ neuverejnené v Zbierke, bod 40: „Slovo ‚trh' implikuje vzájomné pôsobenie ponuky a dopytu alebo výmenu, transakciu...".

20 — V tomto kontexte treba poukázať na skutočnosť, že zatiaľ čo, v rozsudku z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, Súdny dvor potvrdil tradičnú funkciu ochrannej známky ako indikátora pôvodu tovarov, sledujúc tak líniu uvedenú v návrhoch, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer 13. júna 2002, bod 46, zdôraznil jej rastúci význam ako katalyzátora investícií a publicity. Z tohto hľadiska sa zdá byť prístup Axolin-Elinor neprimerane reštriktívny.

na rozsudok vo veci Sebago [21], ktorý uvádza: „... práva z ochrannej známky sú vyčerpané iba vo vzťahu k jednotlivým kusom výrobku, ktorý bol uvedený na trh so súhlasom majiteľa na území definovanom v súhlase. Majiteľ môže naďalej zakazovať používanie ochrannej známky, uplatňujúc tak svoje právo zo smernice vo vzťahu k jednotlivým kusom takého výrobku, ktorý bol na danom území uvedený na trh bez jeho súhlasu". Z uvedeného rozsudku vyplýva, že na rozhodnutie o tom, či došlo k vyčerpaniu, sa musí v každom prípade určiť, ktoré konkrétne tovary boli uvedené na trh — či už majiteľom samotným alebo s jeho súhlasom. Ak by bolo na uvedenie tovarov na trh postačujúce ich ponúknutie, nebolo by jasné, ako uplatniť potrebné rozhodovacie kritériá s primeranou právnou istotou na tovary uskladnené v skladoch, ktoré by nemuseli byť určené na predaj.

39. Treba tiež poukázať na skutočnosť, že považovať čas ponuky za rozhodujúci okamih by znemožnilo zabrániť paralelným dovozom z tretích štátov, keď boli tovary najskôr v EHP a nenašli tu kupca. Vo veci Silhouette [22], kde k takýmto skutočnostiam došlo, Súdny dvor, ako je dobre známe, zvažoval prípustnosť vnútroštátneho pravidla upravujúceho medzinárodné vyčerpanie práv k ochrannej známke, ktoré naproti tomu logicky predpokladá, že práva z ochrannej známky by nemali byť považované za už vyčerpané, keď sú tovary ponúknuté v členskom štáte.

40. Ak teda považujeme — z ekonomického hľadiska — nakladanie s tovarmi označenými ochrannou známkou za okamih, ktorý je relevantný pre ich uvedenie na trh [23], potom z právneho hľadiska treba určiť, či je potrebná zmena vlastníctva. Kontext tomu napovedá, keďže prvá otázka odkazuje na neexistenciu „predaja" tovarov. Komisia argumentovala — najmä na pojednávaní — v prospech toho, že „predaj" je relevantným faktorom.

41. V tejto súvislosti treba poukázať na skutočnosť, že zmena vlastníctva tiež necháva otvorenou otázku, či môže majiteľ

21 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 10, bod 19.

22 — Rozsudok zo 16. júla 1998, C-355/96, Zb. s. I-4799.

23 — Čo možno vyvodiť tiež napríklad z rozsudku z 23. októbra 2003, Rioglass, C-115/02, Zb. s. I-12705, bod 28, ktorý uvádza, že tranzitná činnosť (pozostávajúca z prepravy tovarov, ktoré boli v súlade so zákonom vyrobené v členskom štáte, do tretieho štátu, a to cez jeden alebo viac členských štátov) „z definície nepredstavuje umiestnenie na trh [v zmysle uvedenia výrobku na trh — pozri tiež bod 25 tohto rozsudku]".

ochrannej známky získať ekonomický prospech z ochrannej známky. Inými slovami, zmena vlastníctva tovarov s ochrannou známkou musí byť irelevantná, pokiaľ sa má sledovať potrebný ekonomický prístup [24].

42. Ak je zmena vlastníctva irelevantná, treba nevyhnutne považovať za rozhodujúci okamih skutočný prevod práva nakladať s tovarmi. V súlade s tým sú tovary uvedené na trh, keď tretia osoba, ktorej rozhodnutia vo vzťahu k predaju tovarov nemožno pripisovať majiteľovi ochrannej známky, napríklad preto, že takáto tretia osoba je objektívne nezávislá [25], skutočne získala právo nakladať s tovarmi.

43. Navrhujem preto, aby bola odpoveď na prvú otázku taká, že tovary označené ochrannou známkou nie sú uvedené na trh iba z dôvodu ich dovozu do EHP a preclenia, ani z dôvodu, že boli ponúknuté na predaj v obchodoch patriacich majiteľovi ochrannej známky alebo iným podnikom tej istej skupiny. Namiesto toho sú tovary uvedené na trh EHP v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 89/104 s účinkom vyčerpania práv vtedy, keď nezávislá tretia osoba získala právo nakladať s tovarmi označenými ochrannou známkou.

44. Vzhľadom na túto navrhovanú odpoveď už nie je nevyhnutné posudzovať druhú otázku.

B — *Tretia a štvrtá otázka*

45. Posledné dve otázky sa v zásade pýtajú, či a ak áno v akom rozsahu je zmluvný prejav vôle majiteľa ochrannej známky týkajúci sa predaja tovarov označených ochrannou známkou relevantný vo vzťahu ku kritériu súhlasu podľa článku 7 ods. 1 smernice 89/104.

46. Táto otázka vychádza z úvahy, že ak by sa dokázalo porušenie takéhoto zmluvného

24 — Keď sú tovary označené ochrannou známkou predávané s výhradou vlastníckeho práva, prevod dispozičného oprávnenia predchádza zmene vlastníctva v právnom zmysle. V tomto rozsahu nemá výhrada vlastníckeho práva žiaden vplyv na vyčerpanie upravené v práve ochranných známok. Keď sú tovary prevedené na účely zabezpečenia záväzku, je v každom prípade pochybné, či dochádza k úkonu smerujúcemu k trhu, pretože prevodcovi zostáva držba predmetných tovarov. Pozri v tomto zmysle MULCH: *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*. Kolín 2001, s. 20.

25 — Toto sa spravidla nevzťahuje na transakcie medzi spoločnosťami tej istej skupiny alebo na transakcie v rámci distribučného systému.

prejavu vôle, neexistoval by žiaden súhlas v zmysle článku 7 ods. 1 smernice, čiže otázka, či boli tovary s ochrannou známkou uvedené na trh EHP by už nebola relevantná.

47. Z kontextu je jasné, že majiteľ ochrannej známky Peak Holding si želal, aby bola veľká väčšina zvyšných kusov tovaru predaná v tretích štátoch. Peak Holding vložil ustanovenie s takýmto účinkom do zmluvy s francúzskou spoločnosťou COPAD. Tretia a štvrtá otázka sú jasne inšpirované tvrdením spoločnosti Peak Holding, že porušenie tohto ustanovenia ukladajúceho územné obmedzenie predaja by sa rovnalo nedostatku súhlasu v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 89/104, čím by sa zabránilo vyčerpaniu práv k ochrannej známke.

48. Tento prístup nesprávne chápe právnu povahu vyčerpania ako obmedzenia práv z ochrannej známky, *ktoré nastáva zo zákona*, ako správne tvrdí švédska vláda. Tak sémanticky, ako aj z hľadiska zmyslu a účelu vyžaduje pojem vyčerpania, aby sa rozlišovalo medzi uvedením na trh samotným majiteľom ochrannej známky a uvedením na trh treťou osobou — ale so súhlasom majiteľa [26]. Pojem súhlasu v článku 7 ods. 1 smernice 89/104 predstavuje kritérium pričítateľnosti, ktoré umožňuje určiť, či má byť uvedenie tovarov na trh EHP treťou osobou pričítané majiteľovi ochrannej známky [27].

49. Pokiaľ sú tovary s ochrannou známkou uvedené na trh v EHP samotným majiteľom ochrannej známky, vyčerpanie práv nastáva zo zákona, bez ohľadu na zmluvu medzi majiteľom a kupujúcim. Porušenie akýchkoľvek územných obmedzení predaja, ktoré mohol majiteľ uložiť kupujúcemu tovarov vo vzťahu k ich predaju v EHP, môže dať vzniknúť nárokom zo zmluvy, je však v zásade irelevantné podľa právnych predpisov o ochranných známkach.

50. Tiež odkaz na rozsudok Davidoff a i. [28] na tejto analýze nič nemení. Súdny dvor tam uviedol, okrem iného, že „pravidlo vnútroštátneho práva, ktoré za podstatné považuje samotné mlčanie majiteľa ochrannej známky by neuznávalo konkludentný súhlas, ale skôr

26 — Pozri tiež moje návrhy, už citované v poznámke pod čiarou 7, bod 42.

27 — Už v rozsudku z 22. júna 1994, Ideal-Standard, C-9/93, Zb. s. I-2789, bod 43, Súdny dvor jasne uviedol, že „súhlas implikovaný v každom prevode nie je súhlasom vyžadovaným na uplatnenie doktríny vyčerpania práv".

28 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 7.

predpokladaný súhlas. Toto by nespĺňalo potrebu súhlasu, ktorý je výslovne vyžadovaný právnymi predpismi Spoločenstva" [29]. Možno z toho naozaj vyvodiť, že súhlas majiteľa ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 89/104, a teda súhlas s uvedením tovarov na trh EHP treťou osobou, nemožno odvodzovať iba z neexistencie územných obmedzení predaja v zmluve medzi majiteľom ochrannej známky a jeho kupujúcim.

51. Či však, na druhej strane, vloženie územného obmedzenia na predaje do uvedenej zmluvy z princípu vylučuje súhlas majiteľa ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 89/104, je relevantné len potiaľ, pokiaľ má byť vyčerpanie vyvodené z tohto súhlasu. Táto otázka vzniká, keď sú tovary opätovne dovezené z tretích štátov [30]. Takéto sporné body nevznikajú v konaní pred vnútroštátnym súdom, kde je otázkou len to, kedy boli tovary s ochrannou známkou uvedené na trh EHP samotným majiteľom ochrannej známky.

52. Nie je nevyhnutné posudzovať, či je územné obmedzenie predajov v zmluve medzi Peak Holding a COPAD v súlade s právom na ochranu hospodárskej súťaže, pretože táto okolnosť nemá pri odpovedi na tretiu otázku význam.

53. Čo sa týka štvrtej otázky, je postačujúce poznamenať, že ak existencia územného obmedzenia predajov nie je relevantná pre otázku, či došlo k vyčerpaniu v takom prípade, ako je prípad konania pred vnútroštátnym súdom [31], to isté musí tým viac platiť tam, kde je takéto ustanovenie použité v nejakej osobitnej podobe.

54. Odpoveď na tretiu a štvrtú otázku by preto mala byť, že pokiaľ sú tovary označené ochrannou známkou predané inému podniku v rámci EHP, nie je pre posudzovanie toho, kedy došlo k vyčerpaniu podľa článku 7 ods. 1 smernice 89/104 relevantné, či a ak áno, v akom rozsahu majiteľ ochrannej známky zmluvne zaviazal kupujúceho rešpektovať územné obmedzenia predaja.

29 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 7, bod 58.

30 — Ak neboli tovary s ochrannou známkou majiteľom ešte uvedené na trh v EHP, boli však treťou stranou dovezené do EHP, napríklad šedými opätovnými dovozmi, otázkou, ktorá vyvstáva vo vzťahu k možnému vyčerpaniu práv z ochrannej známky, nie je, či boli tovary uvedené na trh v EHP samotným majiteľom ochrannej známky, ale či boli uvedené na trh v EHP treťou stranou s jeho súhlasom.

31 — Pozri bod 51 vyššie.

V — O trovách

55. Švédska vláda ani Komisia nemajú právo na náhradu trov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s pripomienkami, ktoré podali Súdnemu dvoru. Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd.

VI — Návrh

56. Preto navrhujem, aby Súdny dvor na položené otázky odpovedal takto:

„1) Článok 7 ods. 1 smernice 89/104/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že výrobky označené ochrannou známkou nie sú uvedené na trh len ich dovezením do EHP a ich preclením, ani tým, že sú ponúknuté na predaj v obchodoch patriacich majiteľovi ochrannej známky alebo iným podnikom patriacim do tej istej skupiny. Výrobky sú naopak uvedené na trh v EHP vtedy, keď nezávislá tretia osoba získa právo nakladať s výrobkami označenými ochrannou známkou, napríklad v dôsledku predaja.

2) Pokiaľ sú tovary označené ochrannou známkou predané inému podniku v EHP, nie je pre rozhodovanie o tom, kedy došlo k vyčerpaniu podľa článku 7 ods. 1 smernice 89/104/EHS rozhodujúce to, či a ak áno, v akom rozsahu majiteľ ochrannej známky zmluvne zaviazal kupujúceho rešpektovať územné obmedzenia predaja."