Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 19. septembra 2013 *

„Ochranné známky — Smernica 89/104/EHS — Článok 5 — Súhlas majiteľa ochrannej známky s používaním rovnakého označenia treťou osobou — Súhlas udelený v rámci zdieľania — Možnosť uvedeného majiteľa ukončiť zdieľanie ochrannej známky a obnoviť jej výlučné používanie“

Vo veci C-661/11,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Belgicko) z 2. decembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 23. decembra 2011, ktorý súvisí s konaním:

Martin Y Paz Diffusion SA

proti

Davidovi Depuydtovi,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič (spravodajca), podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu tretej komory, sudcovia E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh a C. G. Fernlund,

generálny advokát: P. Cruz Villalón,

tajomník: V. Tourrès, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 10. januára 2013,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Martin Y Paz Diffusion SA, v zastúpení: R. Byl, avocat,

— D. Depuydt a Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, v zastúpení: P. Maeyaert a S. Lens, avocats,

— poľská vláda, v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca,

— Európska komisia, v zastúpení: F. W. Bulst, T. van Rijn a J. Hottiaux, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 18. apríla 2013,

* Jazyk konania: francúzština.

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článkov 5 a 8 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 3; Mim. vyd. 11/052, s. 3, ďalej len „smernica 89/104“).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Martin Y Paz Diffusion SA (ďalej len „Martin Y Paz“), založenou podľa belgického práva, na jednej strane a pánom Depuydtom a spoločnosťou Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (ďalej len „Fabriek van Maroquinerie Gauquie“), založenou rovnako podľa belgického práva, na strane druhej, ktorého predmetom je použitie ochranných známok patriacich spoločnosti Martin Y Paz.

Právny rámec

3 Podľa šiesteho odôvodnenia smernice 89/104 táto „nevylučuje možnosť uplatniť na ochranné známky ustanovenia iných predpisov členských štátov, než sú predpisy o ochranných známkach, ako napríklad ustanovení týkajúcich sa nekalej súťaže, občianskoprávnej zodpovednosti alebo ochrany spotrebiteľa“.

4 Článok 5 smernice 89/104, nazvaný „Práva z ochrannej známky“, stanovoval:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

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

…“

5 Podľa článku 6 tejto smernice s názvom „Obmedzenie účinku ochrannej známky“:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku:

a) ich vlastné meno alebo adresu;

b) údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

c) ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

2. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku skoršie právo, ktoré sa vzťahuje len na istú oblasť, ak je toto právo uznané právnymi predpismi príslušného členského štátu a je využívané len na území, pre ktoré je uznané.“

6 Článok 7 smernice v pôvodnom znení, nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“, stanovuje:

„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.“

7 V súlade s článkom 65 ods. 2 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 v spojení s prílohou XVII bodom 4 tejto dohody bol článok 7 ods. 1 smernice 89/104 vo svojom pôvodnom znení zmenený a doplnený na účely tejto dohody a výraz „v Spoločenstve“ bol nahradený slovami „v zmluvnej strane“.

8 Článok 8 smernice 89/104 stanovoval:

„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 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 držiteľovi licencie, ktorý porušil akékoľvek ustanovenie licenčnej zmluvy…“

9 Smernica 89/104 bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008. Vzhľadom na časový rámec, keď došlo k predmetným skutkovým okolnostiam, je však spor vo veci samej upravený smernicou 89/104.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

10 Zmluvou zo 6. júna 1990 predal pán Baquet, výrobca koženej galantérie a majiteľ nehmotného majetku spoločnosti založenej podľa belgického práva, ktorá vyhlásila konkurz v roku 1989, meno spoločnosti, t. j. „Nathan“, spoločnosti Martin Y Paz „na účely jej využitia pre sériu malých výrobkov koženej galantérie“.

11 Zmluva uvádza, že pán Baquet si zachová „vlastníctvo značky v oblasti výroby kabeliek“. Spoločnosť Martin Y Paz sa zaviazala, že v oblasti výroby a distribúcie týchto výrobkov nebude predstavovať nekalú súťaž, zatiaľ čo pán Baquet zabezpečí výhradné využitie obchodného názvu „Nathan“ spoločnosťou Martin Y Paz, pokiaľ ide o výrobu a distribúciu malých výrobkov koženej galantérie.

12 Zmluvou z 2. mája 1995 predal pán Baquet svoj nehmotný majetok týkajúci sa kabeliek pánovi Depuydtovi, riaditeľovi spoločnosti Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 Táto zmluva zdôrazňuje, že predmetný nehmotný majetok pozostáva zo slovnej ochrannej známky Beneluxu Nathan (ďalej len „slovná ochranná známka Nathan“), ktorá bola zapísaná pánom Baquetom v priebehu roka 1991 pre tovary patriace do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“). Tieto tovary zahŕňali kožené výrobky (trieda 18), ako aj odevy a obuv (trieda 25).

14 Pán Depuydt sa tak stal majiteľom tejto slovnej ochrannej známky.

15 Uvedená zmluva z 2. mája 1995 navyše uvádza záväzok pána Baqueta voči spoločnosti Martin Y Paz nevyrábať ani nedistribuovať malé výrobky koženej galantérie pod obchodným názvom „Nathan“.

16 Po uzavretí tejto zmluvy začal pán Depuydt prostredníctvom spoločnosti Fabriek van Maroquinerie Gauquie a pod slovnou ochrannou známkou NATHAN uvádzať na trh kabelky, na ktorých je písmeno N v grafickom znázornení horizontálne roztiahnuté.

17 Od dátumu, v otázke ktorého sa účastníci konania vo veci samej nevedia dohodnúť, označuje Martin Y Paz svoje výrobky tiež horizontálne pretiahnutým písmenom N.

18 Martin Y Paz vytýkala faxom z 18. júla 1998 spoločnosti Fabriek van Maroquinerie Gauquie nedostatok spolupráce medzi oboma podnikmi. Navrhla spoločný postup pri výbere materiálov a farieb použitých pre výrobky, ako aj výmenu zoznamov zákazníkov.

19 Dňa 14. augusta 1998 zapísala Martin Y Paz pre tovary patriace najmä do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody obrazovú ochrannú známku Beneluxu, ktorá predstavuje horizontálne roztiahnuté písmeno N (ďalej len „ochranná známka N“), ako aj obrazovú ochrannú známku Beneluxu, ktorá predstavuje štylizované zobrazenie slovného označenia „Nathan“ (ďalej len „obrazová ochranná známka Nathan“).

20 Od roku 2002 používajú spoločnosti Martin Y Paz, ako aj Fabriek van Maroquinerie Gauquie tiež slovné označenie „Nathan Baume“. Martin Y Paz zapísala 24. januára 2002 toto označenie ako ochrannú známku Beneluxu pre tovary patriace do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody (ďalej len ochranná známka „Nathan Baume“).

21 Obe spoločnosti si vzájomne predávajú výrobky (kabelky a obuv vyrába Fabriek van Maroquinerie Gauquie a ostatné kožené výrobky Martin Y Paz) a vystavujú ich vo svojich obchodoch.

22 Vzťahy medzi oboma uvedenými spoločnosťami sa postupne zhoršovali.

23 Pán Depuydt a Fabriek van Maroquinerie Gauquie (ďalej len spolu „Gauquie“) podali voči spoločnosti Martin Y Paz žalobu na Tribunal de commerce de Nivelles (Obchodný súd v Nivelles) s cieľom vyhlásiť ochrannú známku N, obrazovú ochrannú známku Nathan a ochrannú známku Nathan Baume za neplatné alebo subsidiárne rozhodnúť, že tieto ochranné známky sú platné len pre malé výrobky koženej galantérie.

24 Tribunal de commerce de Nivelles túto žalobu zamietol rozhodnutím z 19. októbra 2006.

25 Martin Y Paz navrhla 11. januára 2007 predsedovi Tribunal de commerce de Nivelles uložiť spoločnosti Gauquie povinnosť ukončiť používanie rovnakých alebo podobných označení, ako sú ochranné známky N a Nathan Baume, pre tovary patriace do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody. Gauquie prostredníctvom vzájomnej žaloby navrhla tomuto vnútroštátnemu súdu zakázať spoločnosti Martin Y Paz použitie uvedených ochranných známok a všetkých označení rovnakých alebo podobných slovnej ochrannej známke Nathan pre iné ako malé výrobky koženej galantérie.

26 Rozhodnutím z 9. mája 2007 bol návrh spoločnosti Martin Y Paz zamietnutý a tejto spoločnosti bolo nariadené, aby nevyrábala ani nepredávala kabelky s označením „N“, „Nathan“ alebo „Nathan Baume“, ktoré sú rovnaké alebo podobné ako kabelky distribuované spoločnosťou Gauquie.

27 Martin Y Paz podala odvolanie na Cour d’appel de Bruxelles (Odvolací súd v Bruseli), pričom na tento súd bolo doručené aj vzájomné odvolanie spoločnosti Gauquie proti rozhodnutiu z 9. mája 2007, ako aj odvolanie spoločnosti Gauquie proti rozhodnutiu z 19. októbra 2006 uvedenému v bode 24 tohto rozsudku.

28 Rozsudkom z 8. novembra 2007 tento súd rozhodol, že Gauquie nemôže používať označenie rovnaké alebo podobné ochranným známkam N alebo Nathan Baume pre iné výrobky ako kabelky a obuv a že Martin Y Paz nemôže používať svoju ochrannú známku N, svoju obrazovú ochrannú známku Nathan a svoju ochrannú známku Nathan Baume pre kabelky a obuv. V zvyšnej časti tento súd zamietol odvolanie spoločnosti Gauquie proti uvedenému rozhodnutiu z 19. októbra 2006.

29 Pokiaľ ide o práva z ochranných známok N a Nathan Baume patriace spoločnosti Martin Y Paz, Cour d'appel de Bruxelles sa domnieval, že táto spoločnosť až do podania návrhu na uloženie súdneho príkazu predsedovi Tribunal de commerce de Nivelles vždy uznávala, že Gauquie môže pre kabelky a obuv používať označenia rovnaké ako dané ochranné známky. Martin Y Paz navyše toto uznanie zdôraznila aj opakovanými návrhmi, ktorými sa snažila zaviesť spoločné riadenie predaja svojich výrobkov a výrobkov spoločnosti Gauquie.

30 Uvedený súd z týchto skutočností vyvodil existenciu „neodvolateľného súhlasu" s používaním daných označení pre kabelky a obuv, ktoré spoločnosti Gauquie udelila Martin Y Paz. Súd zastával názor jednak, že Martin Y Paz zneužila výlučné práva z jej ochranných známok, keď žiadala mimoriadne tvrdé podmienky zákazu používania, a jednak, že predaj kabeliek alebo obuvi touto spoločnosťou pod danými ochrannými známkami predstavoval nekalú konkurenciu v rozsahu, v akom táto spoločnosť nečestne ťažila z investícií, ktoré vykonala Gauquie na rozlíšenie jej výrobkov vysokej kvality, a že daný predaj môže okrem iného spôsobiť v povedomí spotrebiteľov zámenu.

31 Martin Y Paz podala voči rozsudku z 8. novembra 2007 uvedenému v bode 28 tohto rozsudku kasačný opravný prostriedok.

32 Hoci Martin Y Paz priznala, že udelila spoločnosti Gauquie súhlas s používaním označení, ktoré sú rovnaké ako ochranné známky N a Nathan Baume pre kabelky a obuv, na dobu neurčitú, tvrdí, že Cour d'appel de Bruxelles sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď označil tento súhlas za „neodvolateľný". Podľa tejto spoločnosti bolo možné tento súhlas kedykoľvek vziať jednostranne späť. Keďže Martin Y Paz vzala späť svoj súhlas s používaním, nie je jej návrh zakázať spoločnosti Gauquie používanie označení rovnakých alebo podobných jej ochranným známkam nezákonný, ale spadá do legitímneho výkonu jej výlučného práva z ochranných známok, ktorých je majiteľom.

33 Cour d'appel de Bruxelles sa mal tiež dopustiť nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že Martin Y Paz nemohla vyrábať a predávať kabelky ako aj obuv pod ochrannými známkami N a Nathan Baume. V tejto súvislosti Martin Y Paz uvádza, že predmetné ochranné známky boli zapísané pre tovary spadajúce do tried, do ktorých okrem iného patria aj kabelky a obuv. Zakázať tejto spoločnosti používanie vlastných ochranných známok pre tieto výrobky by preto znamenalo zbaviť ju tohto jej výlučného práva.

34 V rozsudku z 2. decembra 2011 Cour de cassation (kasačný súd) zamietol tvrdenie spoločnosti Martin Y Paz, podľa ktorého jej návrh na uloženie súdneho príkazu bol len vyjadrením výlučného práva z jej ochranných známok, a preto ho nemožno považovať za zneužitie tohto práva. V tejto súvislosti vnútroštátny súd uvádza, že tvrdenie Cour d'appel de Bruxelles o zneužití práva spoločnosťou Martin Y Paz sa nezakladá len na súhlase, ktorý táto spoločnosť udelila, ale aj na podmienkach, na ktorých formulovala svoj návrh na uloženie súdneho príkazu, a na skrytom motíve pomsty.

35 Cour de cassation sa naopak pýta, či mohol Cour d'appel de Bruxelles bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pripraviť spoločnosť Martin Y Paz o možnosť odvolať sa voči spoločnosti Gauquie na svoje ochranné známky, ako aj o možnosť používať svoje ochranné známky pre vlastné kabelky a obuv. Preto tento súd rozhodol v rozsudku 2. decembra 2011 prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. a) Majú sa článok 5 ods. 1 a článok 8 ods. 1 [smernice 89/104] vykladať v tom zmysle, že výlučné právo vyplývajúce zo zapísanej ochrannej známky nemôže jej majiteľ s konečnou platnosťou namietať voči tretej osobe, pokiaľ ide o všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje pri zápise, ak:

— počas dlhšieho časového obdobia majiteľ zdieľal používanie tejto ochrannej známky s touto treťou osobou prostredníctvom určitej formy jej spoluvlastníctva, pokiaľ ide o časť uvedených výrobkov?

— v súvislosti s týmto zdieľaním majiteľ udelil tejto tretej osobe neodvolateľný súhlas s používaním tejto ochrannej známky pre tieto výrobky?

b) Majú sa tieto články vykladať v tom zmysle, že uplatnenie pravidla vnútroštátneho práva, ako je to, podľa ktorého majiteľ nesmie vykonávať toto právo neoprávnene alebo ho zneužívať, môže viesť k trvalému zákazu výkonu tohto výlučného práva pre časť uvedených výrobkov alebo v tom zmysle, že toto uplatnenie musí byť v prípade výkonu alebo zneužitia práva obmedzené na uloženie iných sankcií?

2. a) Majú sa článok 5 ods. 1 a článok 8 ods. 1 [smernice 89/104] vykladať v tom zmysle, že ak majiteľ zapísanej ochrannej známky ukončí voči tretej osobe svoj záväzok nepoužívať ochrannú známku pre určité výrobky a chce ju znovu sám používať, vnútroštátny súd mu môže napriek tomu s konečnou platnosťou zakázať jej používanie z dôvodu, že predstavuje nekalú súťaž, pretože majiteľ by získal prospech z reklamy v súvislosti s ochrannou známkou, o ktorú sa zapríčinila tretia osoba, a z možnej zámeny ochranných známok v povedomí spotrebiteľov, alebo sa majú vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd musí prijať odlišnú sankciu, ktorá majiteľovi ochrannej známky s konečnou platnosťou nezakáže obnovenie jej používania?

b) Majú sa tieto články vykladať v tom zmysle, že trvalý zákaz používania zaväzujúci majiteľa je odôvodnený v prípade, ak tretia osoba počas mnohých rokov investovala do zviditeľnenia výrobkov, pre ktoré mala povolenie majiteľa na použitie ochrannej známky, v povedomí verejnosti?“

O prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania

36 Gauquie sa domnieva, že položené otázky sú neprípustné alebo musia byť prinajmenšom preformulované.

37 Táto spoločnosť uvádza, že spor so spoločnosťou Martin Y Paz neupravuje smernica 89/104, ale vnútroštátny právny poriadok, do ktorého bola táto smernica prebratá. Vzhľadom na skutočnosť, že Súdny dvor nie je oprávnený vykladať vnútroštátne právo, nemôže byť tento návrh na začatie prejudiciálneho konania skúmaný.

38 Odpoveď na položené otázky bude v každom prípade irelevantná pre riešenie sporu vo veci samej. V tejto súvislosti Gauquie uvádza, že článok 5 smernice 89/104 sa týka rozsahu výlučného práva z ochrannej známky v prípade neexistencie súhlasu, zatiaľ čo tento návrh na začatie prejudiciálneho

konania je založený na „neodvolateľnom súhlase“. Článok 8 tejto smernice týkajúci sa licencií tiež nie je spojený so sporom vo veci samej, keďže medzi spoločnosťami Martin Y Paz a Gauquie nebola uzatvorená žiadna zmluva.

39 Okrem toho otázky, ako ich formuloval Cour de cassation, vedú k záveru, že Cour d’appel de Bruxelles zakázal spoločnosti Martin Y Paz akýkoľvek výkon výlučného práva z jej ochranných známok, zatiaľ čo v skutočnosti jej zakázal len výkon tohto práva v prípade kabeliek a obuvi.

40 Európska komisia zdieľa tvrdenie spoločnosti Gauquie založené na irelevantnosti článku 8 smernice 89/104 pre riešenie sporu vo veci samej. Pokiaľ ide naopak o článok 5 tejto smernice, domnieva sa, že toto ustanovenie môže byť relevantné, aj keď podľa tejto inštitúcie spor vo veci samej musí byť riešený predovšetkým na základe belgického občianskeho práva a pravidiel v oblasti spravodlivej hospodárskej súťaži.

41 Martin Y Paz, ako aj poľská vláda nenamietajú voči prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

42 Pokiaľ ide najprv o tvrdenie spoločnosti Gauquie, podľa ktorého vnútroštátny súd v skutočnosti požaduje výklad vnútroštátneho práva, ktoré prebralo smernicu 89/104, je nutné konštatovať, že táto spoločnosť nenamieta voči skutočnosti, že uplatnenie vnútroštátneho práva alebo práva Beneluxu v oblasti ochranných známok musí byť v súlade so smernicou o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. Vnútroštátny súd však požaduje práve výklad smernice 89/104, aby určil, či Cour d’appel de Bruxelles mohol bez porušenia tejto smernice zakázať spoločnosti Martin Y Paz používať svoje ochranné známky pre kabelky a obuv a namietať voči uplatneniu výlučného práva z týchto ochranných známok voči spoločnosti Gauquie. Za týchto okolností nemožno uviesť, že návrh na začatie prejudiciálneho konania má iný predmet ako výklad práva Únie (pozri analogicky rozsudok z 11. septembra 2003, Anomar a i., C-6/01, Zb. s. I-8621, bod 38).

43 Pokiaľ ide ďalej o tvrdenie, podľa ktorého články 5 a 8 uvedenej smernice nie sú pri riešení sporu vo veci samej relevantné, z ustálenej judikatúry vyplýva, že takéto tvrdenie možno prijať, len pokiaľ je zjavné, že požadovaný výklad nemá nijakú súvislosť s realitou alebo predmetom sporu vo veci samej (pozri najmä rozsudky z 13. marca 2001, PreussenElektra, C-379/98, Zb. s. I-2099, bod 39; z 5. decembra 2006, Cipolla a i., C-94/04 a C-202/04, Zb. s. I-11421, bod 25, ako aj z 18. júla 2013, Daiichi Sankyo a Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, bod 35).

44 Hoci je pravda, ako to zdôraznila Gauquie, že článok 5 smernice 89/104 sa týka použitia označení rovnakých alebo podobných ochranným známkam bez súhlasu ich majiteľa, nevyhnutne z neho naopak nevyplýva tvrdenie vnútroštátneho súdu o existencii „neodvolateľného súhlasu“, voči ktorému Martin Y Paz namieta, s používaním označení rovnakých ako dané ochranné známky spoločnosťou Gauquie a že vo veci samej tak na účely uplatnenia pravidla uvedeného v článku 5 smernice 89/104 chýba základný prvok, t. j. absencia súhlasu.

45 Naopak sa môže zdať, že zo skutočností uvedených v bode 25 tohto rozsudku vyplýva, že Martin Y Paz už nesúhlasí s umiestnením svojich ochranných známok na výrobky spoločnosti Gauquie.

46 Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu navyše vyplýva, že použitím pojmu „neodvolateľný súhlas“ si Cour de cassation osvojil terminológiu Cour d’appel de Bruxelles na označenie na jednej strane skutočnosti, že Martin Y Paz sa v rámci zdieľania na dobu neurčitú zaviazala voči spoločnosti Gauquie nenamietať používaniu označení rovnakých, ako sú jej ochranné známky pre kabelky a obuv, a na strane druhej skutočnosti, že od tohto záväzku nemožno jednostranne odstúpiť alebo prinajmenšom nemožno od neho odstúpiť nečestne tak ako vo veci samej. Použitie uvedeného pojmu v návrhu na začatie prejudiciálneho konania tak zdá sa poukazuje na skutočnosť, že Martin Y Paz stiahla svoj súhlas nezákonne, a neumožňuje dospieť k záveru, že článok 5 smernice 89/104 zjavne nesúvisí s predmetom konania vo veci samej.

47 Skutočnosť, že formulácia prejudiciálnych otázok vedie k záveru, že spor vo veci samej sa týka zákazu pre majiteľa ochranných známok vykonávať výlučné práva z týchto ochranných známok, hoci v skutočnosti ide len o zákaz pre majiteľa vykonávať toto právo pre niektoré výrobky, tiež nemá za následok neprípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania. V tomto ohľade postačuje, že položené otázky budú preformulované.

48 Pokiaľ však ide o článok 8 smernice 89/104, je nutné konštatovať, že výklad tohto ustanovenia týkajúci sa licencií nie je na účely vyriešenia sporu vo veci samej potrebný. Túto skutočnosť, ktorú zdôrazňuje Gauquie a Komisia, podľa ktorej vzťahy medzi účastníkmi konania vo veci samej nikdy neboli upravené prostredníctvom licencie, uvádza rozhodnutie vnútroštátneho súdu a v odpovedi na otázku položenú Súdnym dvorom ju počas ústneho pojednávania potvrdila aj Martin Y Paz. Hoci Martin Y Paz v tejto súvislosti tvrdí, že zdieľanie výrobkov „Nathan“ a s nimi súvisiacich ochranných známok so spoločnosťou Gauquie sa podobá zmluvnému vzťahu v rámci licencie, uznáva, že uvedené využívanie nemá v skutočnosti povahu takéhoto zmluvného vzťahu.

49 Z vyššie uvedeného vyplýva, že návrh na začatie prejudiciálneho konania je neprípustný v rozsahu, v akom sa týka článku 8 smernice 89/104, a že vo zvyšnej časti musí byť považovaný za prípustný.

O prejudiciálnych otázkach

50 Svojimi otázkami, ktoré treba skúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či článok 5 smernice 89/104 bráni, aby majiteľ ochrannej známky, ktorý v rámci jej zdieľania s treťou osobou súhlasil, aby táto tretia osoba používala na niektoré tovary patriace do tried, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané, označenia rovnaké ako jeho ochranné známky a ktorý sa teraz snaží zakázať takéto používanie, bol pripravený o akúkoľvek možnosť odvolať sa na svoje výlučné právo z uvedených ochranných známok voči uvedeným tretím osobám, ako aj o možnosť sám vykonávať svoje výlučné právo pre tovary rovnaké, ako sú tovary tých istých tretích osôb.

51 Martin Y Paz sa domnieva, že uvedený článok 5 bráni takémuto zbaveniu práva, keďže jeho následkom by podľa jej názoru bolo, že výlučné právo z predmetných ochranných známok by bolo zbavené svojej podstaty. Jediné prípustné obmedzenia výlučného práva sú tie uvedené v článkoch 6 a 7 smernice 89/104.

52 Gauquie naopak uvádza, že výlučné právo z ochrannej známky je tiež obmedzené zásadou upravenou vo vnútroštátnom právnom poriadku, podľa ktorej nemôže majiteľ vykonávať svoje právo neoprávnene alebo nekalo. Uvedené zbavenie je tak v súlade s článkom 5 smernice 89/104.

53 Poľská vláda a Komisia sa tiež domnievajú, že uvedená zásada obmedzuje výlučné právo z ochrannej známky, nemôže však viesť ku konečnému obmedzeniu výkonu tohto výlučného práva. Uvedená vláda sa navyše domnieva, že v spore, ako je ten v konaní vo veci samej, je potrebné skúmať, či používanie, ktoré sa majiteľ ochrannej známky snaží zakázať, môže zasiahnuť do jednej z funkcií ochrannej známky.

54 Najprv je potrebné pripomenúť, že články 5 až 7 smernice 89/104 úplne harmonizujú pravidlá týkajúce sa práv z ochrannej známky, a tým definujú práva majiteľov ochranných známok v Európskej únii (pozri najmä rozsudky z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, Zb. s. I-8691, bod 39; z 3. júna 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Zb. s. I-4965, bod 27, ako aj z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Zb. s. I-8701, bod 32).

55 Preto s výnimkou prípadov osobitne upravených v článku 8 a nasl. uvedenej smernice nemôže vnútroštátny súd v rámci sporu týkajúceho sa výkonu výlučného práva z ochrannej známky obmedziť toto právo takým spôsobom, ktorý by presahoval obmedzenia vyplývajúce z uvedených článkov 5 až 7.

56 Pokiaľ ide o uvedené obmedzenia, je po prvé zrejmé, že žiadne obmedzenie uvedené v článku 6 smernice 89/104 nie je relevantné v situácii, ako je tá vo veci samej.

57 Po druhé je potrebné uviesť, že súhlas ako ten, ktorý umožnil spoločnosti Gauquie používať pre kabelky a obuv označenia rovnaké ako ochranné známky spoločnosti Martin Y Paz, určite vedie k vyčerpaniu výlučného práva v zmysle článku 7 uvedenej smernice, ale len v prípade výrobkov, ktoré boli predmetom prvého uvedenia na trh v Európskom hospodárskom priestore (EHP) so súhlasom (pozri v tomto zmysle rozsudky z 1. júla 1999, Sebago a Maison Dubois, C-173/98, Zb. s. I-4103, body 19 a 20, ako aj Coty Prestige Lancaster Group, už citovaný, bod 31). Z tejto judikatúry, ako aj zo znenia uvedeného článku 7 vyplýva, že tretie osoby, ktorým bol udelený súhlas a ktoré sa preto môžu odvolávať na vyčerpanie výlučného práva pre výrobky, pre ktoré bol uvedený súhlas udelený a ktoré boli uvedené na trh v EHP, sa nemôžu odvolávať na takéto vyčerpania v prípade, ak bol súhlas stiahnutý.

58 Po tretie pokiaľ ide o obmedzenia výlučného práva, ktoré v podstate vyplývajú z článku 5 smernice 89/104 ako takého, ustálená judikatúra uvádza, že výlučné právo upravené v tomto ustanovení bolo majiteľovi ochrannej známky priznané na účely ochrany jeho špecifických záujmov ako majiteľa tejto ochrannej známky, teda na zabezpečenie toho, aby uvedená ochranná známka mohla plniť vlastné funkcie. Preto výkon tohto práva musí byť vyhradený pre prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo môže zasiahnuť do niektorej z funkcií ochrannej známky. Medzi tieto funkcie patrí nielen základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod predmetných tovarov alebo služieb, ale takisto jej ostatné funkcie, ako je zaručenie kvality týchto tovarov a služieb alebo komunikačná, investičná či reklamná funkcia (pozri v tomto zmysle najmä rozsudky Budějovický Budvar, už citovaný, bod 71 a citovanú judikatúru, ako aj z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, Zb. s. I-8625, body 32 až 41).

59 V danom prípade sa zdá, že výlučné právo z ochranných známok, ktoré chce Martin Y Paz odteraz sama vykonávať, môže patriť do predpokladu uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, t. j. keď majiteľ ochrannej známky namieta voči používaniu označenia rovnakého ako táto ochranná známka treťou osobou bez jeho súhlasu pre rovnaké tovary ako tie, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

60 Ak sa Gauquie musí odo dňa prejavu vôle spoločnosti Martin Y Paz týkajúceho sa výkonu jej výlučného práva považovať za spoločnosť používajúcu bez súhlasu spoločnosti Martin Y Paz označenia rovnaké, ako sú jej ochranné známky, čo prináleží preskúmať vnútroštátnemu súdu, tomuto súdu prináleží v súlade s tým, čo bolo uvedené v bode 58 tohto rozsudku, posúdiť, či v danom prípade toto používanie zasahuje alebo môže zasiahnuť niektorú z funkcií uvedených ochranných známok. V prípade, ak sa preukáže, že takýto zásah alebo riziko takéhoto zásahu existuje, je potrebné prísť k záveru, že zbavenie spoločnosti Martin Y Paz možnosti výkonu jej výlučného práva proti takémuto používaniu zo strany spoločnosti Gauquie presahuje obmedzenia vyplývajúce z článkov 5 až 7 smernice 89/104.

61 Je pravda, ako to potvrdzuje aj šieste odôvodnenie smernice 89/104 odvolávajúce sa na vnútroštátny právny poriadok v oblasti občianskoprávnej zodpovednosti, že vnútroštátny súd môže uložiť majiteľovi ochrannej známky sankcie alebo inú náhradu za vzniknutú škodu, keď konštatuje, že tento majiteľ nezákonne odňal súhlas, ktorým umožňoval tretej osobe používať označenia rovnaké, ako sú jeho ochranné známky. Ako však uviedla poľská vláda a Komisia, rovnako ako generálny advokát v bodoch 78 až 83 svojich návrhoch, konštatovanie takéhoto správania sa nemôže viesť k strpeniu zdieľania uvedených ochranných známok na dobu neurčitú prostredníctvom súdneho rozhodnutia, keďže už neexistuje spoločná vôľa dotknutých spoločností k takémuto výkonu.

62 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné na položené otázky odpovedať, že článok 5 smernice 89/104 bráni tomu, aby majiteľ ochranných známok, ktorý v rámci ich zdieľania s treťou osobou súhlasil, aby táto tretia osoba používala na niektoré tovary patriace do tried, pre ktoré sú tieto ochranné známky

zapísané, označenia rovnaké, ako sú jeho ochranné známky, a ktorý s tým už nesúhlasí, bol pripravený o akúkoľvek možnosť odvolať sa na svoje výlučné právo z uvedených ochranných známok voči tretím osobám a o možnosť sám vykonávať svoje výlučné právo pre tovary rovnaké, ako sú tovary uvedených tretích osôb.

O trovách

63 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. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:

Článok 5 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, zmenenej a doplnenej Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, bráni tomu, aby majiteľ ochranných známok, ktorý v rámci ich zdieľania s treťou osobou súhlasil, aby táto tretia osoba používala na niektoré tovary patriace do tried, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané, označenia rovnaké, ako sú jeho ochranné známky, a ktorý s tým už nesúhlasí, bol pripravený o akúkoľvek možnosť odvolať sa na svoje výlučné právo z uvedených ochranných známok voči tretím osobám a o možnosť sám vykonávať svoje výlučné právo pre tovary rovnaké, ako sú tovary uvedených tretích osôb.

Podpisy