ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

15. října 2009 *

Ve věci C-324/08,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) ze dne 11. července 2008, došlým Soudnímu dvoru dne 16. července 2008, v řízení

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

proti

Diesel SpA,

* Jednací jazyk: nizozemština.

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení A. Tizzano (zpravodaj), předseda senátu, zastupující předseda prvního senátu, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič a J.-J. Kasel, soudci,

generální advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
vedoucí soudní kanceláře: M.-A. Gaudissart, vedoucí oddělení,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 25. června 2009,

s ohledem na vyjádření předložená:

– za Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV a Remo Zaandam BV T. van Engelenem a V. Tsoutsanisem, advocaten,

– za Diesel SpA S. Klosem, A. A. Quaedvliegem a B. R. J. van Ramshorstem, advocaten,

– za italskou vládu I. Bruni, jako zmocněnkyní, ve spolupráci se S. Fiorentinem, avvocato dello Stato,

– za Komisi Evropských společenství H. Krämerem a A. Nijenhuisem, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 7 odst. 1 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), ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3; Zvl. vyd. 11/52 s. 3, dále jen „směrnice 89/104“).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (dále jen „Makro“), Metro Cash & Carry BV a Remo Zaandam BV na straně jedné a Diesel SpA (dále jen „Diesel“) na straně druhé ohledně prodeje bot společností Makro označených ochrannou známkou, jejímž majitelem je společnost Diesel, a to bez jejího výslovného souhlasu.

Právní rámec

Právní úprava Společenství

3 Článek 5 odst. 1 až 3 směrnice 89/104 stanovil:

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

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

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

a) umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;

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;

d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.“

4 Článek 7 směrnice 89/104 ve svém původním znění uváděl:

„1. 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.

2. Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných [legitimních] důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“

5 V souladu s čl. 65 odst. 2 Dohody o Evropském hospodářském prostoru, ve spojení s přílohou XVII bodem 4 Dohody, byl tento čl. 7 odst. 1 pozměněn pro účely uvedené dohody tak, že výraz „ve Společenství“ byl nahrazen slovním spojením „ve smluvní straně“.

Mezinárodní právní úprava

6 Článek 2.23 odst. 3 Úmluvy zemí Beneluxu o duševním vlastnictví (ochranné známky a vzory) podepsané v Haagu dne 25. února 2005, který nahradil dřívější čl. 13 část A odst. 9 jednotného zákona zemí Beneluxu o ochranných známkách, zní následovně:

„Výlučné právo nezahrnuje právo bránit užívání ochranné známky pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem na trh v Evropském společenství nebo v Evropském hospodářském prostoru [dále jen ‚EHP‘], kromě případu, kdy majitel na základě legitimních důvodů podává námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména pokud došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

7 Společnost Diesel je majitelem slovní ochranné známky Diesel na základě jejího zápisu pro země Beneluxu.

8 Společnost Distributions Italian Fashion SA se sídlem v Barceloně (Španělsko) (dále jen „Difsa“) byla distributorem zboží označeného ochrannou známkou Diesel ve Španělsku, Portugalsku a Andoře.

9 Dne 29. září 1994 uzavřela Difsa smlouvu o výhradní distribuci s Flexi Casual SA (dále jen „Flexi Casual“), společností založenou podle španělského práva, podle níž bylo Flexi Casual poskytnuto výhradní právo prodeje určitého zboží, včetně bot, označeného slovní ochrannou známkou Diesel ve Španělsku, Portugalsku a Andoře. Podle článku 1.4 této smlouvy byla Flexi Casual oprávněna provádět „zkušební prodeje“ bot označených ochrannou známkou Diesel tak, že je nabídne k prodeji svým zákazníkům v dotčených zeměpisných oblastech, aby „spolehlivě zjistila potřeby trhu“.

10 Dne 11. listopadu 1994 udělila Difsa společnosti Flexi Casual licenci, která ji za účelem průzkumu trhu opravňuje vyrábět a distribuovat boty, které sama navrhla, aby toto zboží mohlo být navrženo Diesel k distribuci nebo k „převodu výrobní licence“.

11 Dne 21. října 1997 jednatel Flexi Casual písemně udělil společnosti Cosmos World SL (dále jen „Cosmos“) licenci k výrobě a prodeji bot, kabelek a pásků ochranné známky Diesel. Na základě této dohody, avšak bez jakéhokoli výslovného souhlasu společnosti Difsa nebo Diesel, tak Cosmos vyráběla a prodávala boty označené uvedenou ochrannou známkou.

12 V létě roku 1999 začala společnost Makro prodávat boty označené slovní a obrazovou ochrannou známkou Diesel, které získala od dvou španělských podniků, jež tyto boty koupily od Cosmos.

13 Dne 26. října 1999 proto společnost Diesel s poukazem na to, že nikdy nedala svůj souhlas k uvádění dotčených bot společností Cosmos na trh, podala žalobu proti Makro a proti jejímu komplementáři, společnosti Deelnemingmij Nedema BV, u Rechtbank te Amsterdam, kterou se zejména domáhala, aby bylo zastaveno porušování jejích autorských práv a práv vyplývajících z ochranné známky, jejímž je majitelem, jakož i náhrady vzniklé škody.

14 Rozsudkem ze dne 29. prosince 2004 Rechtbank te Amsterdam této žalobě v zásadě vyhověl. Gerechtshof te Amsterdam, ke kterému bylo podáno odvolání, potvrdil rozsudkem ze dne 17. srpna 2006 rozsudek Rechtbank te Amsterodam.

15 Nato žalobkyně v původním řízení podaly proti uvedenému rozsudku kasační opravný prostředek k Hoge Raad der Nederlanden, ve kterém zejména tvrdily, že práva společnosti Diesel z ochranné známky byla vyčerpána, protože Cosmos uvedla dotčené boty na trh se souhlasem Diesel ve smyslu čl. 2.23 odst. 3 Úmluvy zemí Beneluxu o duševním vlastnictví a čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104.

16 Argumenty uplatněné účastníky řízení u předkládajícího soudu se týkají zejména kritérií, na základě nichž má být určeno, zda společnost Diesel dala, či nedala svůj konkludentní souhlas ve smyslu čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice k uvedení bot vyrobených společností Cosmos na trh v EHP. V tomto hledu je mezi uvedenými účastníky řízení sporné zejména to, zda je relevantní výklad uvedeného ustanovení, který podává rozsudek ze dne 20. listopadu 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C-416/99, Recueil, s. I-8691), neboť ve věci, v níž byl vydán uvedený rozsudek, bylo zboží označené dotčenou ochrannou známkou uvedeno poprvé na trh mimo EHP, a nikoli přímo v EHP, jak tomu je ve věci v původním řízení.

17 V tomto kontextu se Hoge Raad der Nederlanden rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Mají být v případě, že zboží označené ochrannou známkou bylo nejprve uvedeno na trh v EHP jiným [subjektem] než majitelem ochranné známky a bez jeho výslovného souhlasu, pro účely posouzení, zda se tak stalo s (konkludentním) souhlasem majitele ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 [směrnice 89/104], použita stejná kritéria jako v případě, že takovéto zboží bylo majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem předtím uvedeno na trh mimo EHP?

2) V případě záporné odpovědi na první otázku: která kritéria – převzatá případně (zejména) z rozsudku ze dne 22. června 1994, IHT Internationale Heiztechnik a […] Danzinger (C-9/93, Recueil, s. I-2789) – je pak nutno použít v prvně uvedeném případě pro účely posouzení, zda byl dán (konkludentní) souhlas majitele ochranné známky ve smyslu první směrnice o ochranných známkách?“

K předběžným otázkám

K první otázce

18 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda pojem „konkludentní souhlas“ majitele ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 může být vykládán na základě kritérií, která jsou uvedena ve výše uvedeném rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss, pokud zboží označené touto ochrannou známkou bylo na trh poprvé uvedeno přímo v EHP, a nikoli nejprve mimo tento prostor.

19 V tomto ohledu je třeba nejprve připomenout, že v bodě 46 výše uvedeného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss upřesnil Soudní dvůr, že souhlas s uvedením zboží na trh v EHP, jež bylo předtím uvedeno na trh mimo tento prostor, může vyplývat nejen z jeho výslovného vyjádření, nýbrž „může vyplývat i konkludentně ze skutečností a okolností, které předcházely, provázely nebo následovaly uvedení na trh mimo EHP, které na základě posouzení vnitrostátního soudu rovněž jednoznačně vyjadřují, že se majitel vzdal svého práva“. V bodech 53 až 58 téhož rozsudku Soudní dvůr dodal, že takovýto konkludentní souhlas musí být založen na skutečnostech, které mohou pozitivně prokázat, že se uvedený majitel ochranné známky vzdal práva namítat své výlučné právo a že nemůže být vyvozen zejména z pouhého mlčení tohoto majitele.

20 Po tomto upřesnění je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury články 5 až 7 směrnice 89/104 úplně harmonizují pravidla o právech z ochranné známky, a že tak definují práva, jichž požívají majitelé ochranných známek ve Společenství (rozsudek ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Recueil, s. I-4799, body 25 a 29, a výše uvedený rozsudek Zino Davidoff a Levi Strauss, bod 39).

21 Konkrétně článek 5 směrnice přiznává majiteli ochranné známky výlučné právo, jež mu umožňuje zakázat jakékoli třetí osobě zejména dovážet zboží označené jeho ochrannou známkou, nabízet je, uvádět je na trh nebo je za těmito účely skladovat. Článek 7 odst. 1 téže směrnice obsahuje výjimku z tohoto pravidla spočívající v tom, že stanoví, že právo majitele je vyčerpáno, jestliže bylo zboží uvedeno na trh v EHP samotným majitelem nebo s jeho souhlasem (viz výše uvedený rozsudek Zino Davidoff a Levi Strauss, bod 40, a rozsudky ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Recueil, s. I-3051, bod 33, a ze dne 30. listopadu 2004, Peak Holding, C-16/03, Sb. rozh. s. I-11313, bod 34).

22 Jeví se tedy, že souhlas, který je roven vzdání se výlučného práva ze strany jeho majitele ve smyslu zmíněného článku 5, představuje určující prvek vyčerpání tohoto práva, a tudíž musí být vyjádřen způsobem, který s určitostí vyjadřuje vůli majitele tohoto práva se jej vzdát (rozsudek ze dne 23. dubna 2009, Copad, C-59/08, Sb. rozh. s. I-3421, bod 42).

23 Taková vůle vyplývá obvykle z výslovného udělení uvedeného souhlasu (výše uvedené rozsudky Zino Davidoff a Levi Strauss, bod 46, a Copad, bod 42). Nicméně požadavky vyplývající z ochrany volného pohybu zboží zakotvené zejména v článcích 28 ES a 30 ES dovedly Soudní dvůr k závěru, že toto pravidlo může být modifikováno.

24 Soudní dvůr tak jednak rozhodl, že k vyčerpání výlučného práva stanoveného v článku 5 směrnice 89/104 může dojít zejména tehdy, pokud je zboží uvedeno na trh subjektem hospodářsky spojeným s majitelem ochranné známky, jako například nabyvatelem licence (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, bod 34, a Copad, bod 43).

25 Dále, jak bylo připomenuto v bodě 19 tohoto rozsudku, z judikatury Soudního dvora rovněž vyplývá, že i v případech, kdy první uvedení dotčeného zboží na trh v EHP bylo provedeno subjektem, který nemá žádnou hospodářskou vazbu s majitelem ochranné známky, a bez výslovného souhlasu majitele ochranné známky, může vůle vzdát se výlučného práva stanoveného v článku 5 směrnice 89/104 vyplývat z konkludentního souhlasu uvedeného majitele, neboť takovýto souhlas může být vyvozen na základě kritérií, která jsou uvedena v bodě 46 výše uvedeného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss.

26 Je třeba uvést, že i když Soudní dvůr v bodě 46 uvedeného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss skutečně odkazoval na první uvedení na trh mimo EHP, je nutno takovýto odkaz chápat ve světle skutečnosti, že ve věci, v níž byl vydán uvedený rozsudek, bylo dotčené zboží uvedeno nejprve na trh mimo EHP a teprve poté dovezeno a uvedeno na trh v EHP.

27 Nic v textu výše uvedeného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss však neumožňuje mít za to, že upřesnění učiněná Soudním dvorem v uvedeném bodu 46 zmíněného

rozsudku týkající se skutečností a okolností, na základě kterých lze vyvodit konkludentní souhlas majitele ochranné známky, mají být použita pouze v rámci takovéhoto skutkového kontextu a nemohou mít obecnou povahu.

28 Body 53 až 55 téhož rozsudku, které upřesňují požadavky, jež je nutno splnit, aby byla prokázána existence konkludentního souhlasu, jsou formulovány obecně a nečiní žádné zásadní rozdíly mezi tím, zda bylo zboží původně uvedeno na trh mimo nebo v EHP.

29 Krom toho by takovéto rozlišování bylo v rozporu se systémem vytvořeným směrnicí 89/104.

30 Jak totiž vyplývá ze samotného znění čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice, pravidlo Společenství upravující vyčerpání práv, jež je dotčeno v projednávané věci, se může použít pouze na zboží, které bylo uvedeno na trh v EHP se souhlasem majitele dotyčné ochranné známky. Jinými slovy, pro účely zániku výlučného práva majitele ochranné známky, které je zakotveno v článku 5 téže směrnice, je důležitá pouze skutečnost, že dotčené zboží bylo uvedeno na trh v EHP.

31 Naopak, jak bylo ostatně upřesněno judikaturou Společenství, případné uvedení na trh mimo EHP nevede v tomto ohledu k zániku práva (viz rozsudek ze dne 1. července 1999, Debato a Maison Dubios, C-173/98, Recueil, s. I-4103, bod 21, a výše uvedené rozsudky Van Doren + Q, bod 26, a Peak Holding, bod 36).

32 Aby byla zajištěna ochrana práv z ochranné známky a aby bylo umožněno pozdější uvedení zboží označeného ochrannou známkou na trh, aniž by tomu mohl majitel této ochranné známky bránit, je proto podstatné, aby posledně uvedený mohl kontrolovat první uvedení tohoto zboží na trh v EHP bez ohledu na to, zda toto zboží případně bylo poprvé uvedeno na trh mimo tento prostor (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky

Sebago a Maison Dubois, body 20 a 21; Zino Davidoff a Levi Strauss, bod 33; Van Doren + Q, bod 26, jakož i Peak Holding, body 36 a 37).

33 Z výše uvedeného vyplývá, že okolnost mající čistě skutkovou povahu, zda bylo zboží označené dotyčnou ochrannou známkou poprvé uvedeno na trh v EHP nebo mimo něj, nemá jako taková žádný dopad na použití pravidla o vyčerpání práv upraveného v čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104.

34 Za těchto podmínek by omezení možnosti vyvodit z určitých okolností a skutečností konkludentní souhlas majitele ochranné známky ve smyslu výše uvedeného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss pouze na případy, kdy došlo k prvnímu uvedení dotčeného zboží na trh mimo EHP, nebylo v souladu ani se zněním, ani s účelem uvedeného čl. 7 odst. 1.

35 S ohledem na předcházející je třeba na položenou otázku odpovědět, že čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 je nutno vykládat v tom smyslu, že souhlas majitele ochranné známky s uvedením zboží označeného touto ochrannou známkou na trh přímo v EHP třetí osobou, která nemá žádnou hospodářskou vazbu s tímto majitelem, může být konkludentní, pokud takovýto souhlas vyplývá ze skutečností a okolností, které předcházely, provázely nebo následovaly uvedení na trh v tomto prostoru a z nichž je podle posouzení vnitrostátního soudu jednoznačně patrné, že se uvedený majitel vzdal svého výlučného práva.

Ke druhé otázce

36 Druhá předběžná otázka byla položena pouze pro případ záporné odpovědi na první otázku. Vzhledem k tomu, že tato otázka byla zodpovězena kladně, není třeba se druhou otázkou zabývat.

K nákladům řízení

37 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

Článek 7 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, je nutno vykládat v tom smyslu, že souhlas majitele ochranné známky s uvedením zboží označeného touto ochrannou známkou na trh přímo v Evropském hospodářském prostoru třetí osobou, která nemá žádnou hospodářskou vazbu s tímto majitelem, může být konkludentní, pokud takovýto souhlas vyplývá ze skutečností a okolností, které předcházely, provázely nebo následovaly uvedení na trh v tomto prostoru a z nichž je podle posouzení vnitrostátního soudu jednoznačně patrné, že se uvedený majitel vzdal svého výlučného práva.

Podpisy.