ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 15. októbra 2009 *

Vo veci C-324/08,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 11. júla 2008 a doručený Súdnemu dvoru 16. júla 2008, ktorý súvisí s konaním:

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

proti

Diesel SpA,

* Jazyk konania: holandčina.

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano (spravodajca), vykonávajúci funkciu predsedu prvej komory, sudcovia E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič a J.-J. Kasel,

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: M.-A. Gaudissart, vedúci sekcie,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 25. júna 2009,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV a Remo Zaandam BV, v zastúpení: T. van Engelen a V. Tsoutsanis, advocaten,

— Diesel SpA, v zastúpení: S. Klos, A. A. Quaedvlieg a B. R. J. van Ramshorst, advocaten,

— talianska vláda, v zastúpení: I. Bruni, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: H. Krämer a A. Nijenhuis, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 7 ods. 1 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 Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (ďalej len „Makro“), Metro Cash & Carry BV, ako aj Remo Zaandam BV, na jednej strane, a Diesel SpA (ďalej len „Diesel“), na druhej strane, vo veci uvádzania topánok označených ochrannou známkou, ktorej je Diesel majiteľom, na trh spoločnosťou Makro a to bez výslovného súhlasu tohto majiteľa.

Právny rámec

Právna úprava Spoločenstva

3 Článok 5 ods. 1 až 3 smernice 89/104 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 tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

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

a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

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;

d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.“

4 Článok 7 smernice 89/104 vo svojom pôvodnom znení stanovoval:

„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.“

5 V súlade s článkom 65 ods. 2 Dohody o Európskom hospodárskom priestore v spojení s prílohou XVII bodom 4 tejto dohody bol tento článok 7 ods. 1 zmenený a doplnený na účely tejto dohody, pričom výraz „v spoločenstve“ bol nahradený slovami „na území zmluvnej strany“.

Medzinárodná právna úprava

6 Článok 2.23 ods. 3 Dohovoru Beneluxu o práve duševného vlastníctva (ochranné známky a vzory) podpísaného 25. februára 2005 v Haagu, ktorý nahradil predošlý článok 13 bod A ods. 9 Jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach, znie takto:

„Výlučné právo neoprávňuje zakázať používanie ochrannej známky pre tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Európskom spoločenstve alebo v Európskom hospodárskom priestore [ďalej len ‚EHP‘], okrem prípadu, keď má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

7 Diesel je na základe zápisu platného pre Benelux majiteľom slovnej ochrannej známky Diesel.

8 Distributions Italian Fashion Sociedad Anonima so sídlom v Barcelone (Španielsko) (ďalej len „Difsa“) distribuovala výrobky spoločnosti Diesel v Španielsku, Portugalsku a Andorre.

9 Dňa 29. septembra 1994 Difsa uzatvorila zmluvu o výhradnej distribúcii so spoločnosťou založenou podľa španielskeho práva Flexi Casual SA (ďalej len „Flexi Casual“), podľa ktorej bolo tejto spoločnosti udelené výlučné právo na predaj niektorých výrobkov v Portugalsku, Andorre a Španielsku, vrátane topánok, ktoré boli označené slovnou ochrannou známkou Diesel. V súlade s článkom 1.4 tejto zmluvy bola Flexi Casual oprávnená „skúšobne predávať“ topánky označené ochrannou známkou Diesel, ponúkajúc ich zákazníkom v dotknutých zemepisných oblastiach na účely „spoľahlivého zistenia potrieb trhu“.

10 Dňa 11. novembra 1994 Difsa udelila Flexi Casual licenciu, na základe ktorej jej povolila výrobu a distribúciu jej vlastných modelov topánok z dôvodu testovania trhu, aby mohli byť tieto výrobky ponúknuté spoločnosti Diesel na distribúciu alebo na „prevod výrobnej licencie“.

11 Dňa 21. októbra 1997 výkonný riaditeľ Flexi Casual písomne udelil spoločnosti Cosmos World SL (ďalej len „Cosmos“) licenciu na výrobu a predaj topánok, tašiek a opaskov značky Diesel. Cosmos vyrábala topánky a uvádzala ich na trh pod značkou Diesel. Na základe tejto zmluvy, ale bez akéhokoľvek výslovného schválenia zo strany Difsa alebo Diesel, Cosmos vyrábala a uvádzala na trh topánky označené uvedenou ochrannou značkou.

12 V lete roku 1999 Makro uviedla na trh topánky označené slovnou a obrazovou ochrannou známkou Diesel kúpené prostredníctvom dvoch španielskych podnikov, ktoré tieto topánky odkúpili od spoločnosti Cosmos.

13 Diesel podala 26. októbra 1999 na Rechtbank te Amsterdam žalobu proti Makro, ako aj proti jej komplementárovi Deelnemingmij Nedema BV s cieľom dosiahnuť najmä upustenie od porušovania jej autorských práv a práv súvisiacich s ochrannou známkou, ktorej je majiteľom, ako aj dosiahnuť náhradu spôsobenej škody, pričom tvrdila, že nikdy nedala svoj súhlas na uvádzanie predmetných topánok na trh spoločnosťou Cosmos.

14 Rozsudkom z 29. decembra 2004 Rechtbank te Amsterdam v podstate návrhu vyhovel. Gerechtshof te Amsterdam, ktorý rozhodoval o odvolaní, tento rozsudok zo 17. augusta 2006 potvrdil.

15 Žalobkyne vo veci samej podali proti uvedenému rozsudku kasačný opravný prostriedok na Hoge Raad der Nederlanden s tvrdením najmä, že práva, ktoré ochranná známka poskytuje spoločnosti Diesel, boli vyčerpané z dôvodu, že Cosmos uvádzal predmetné topánky na trh so súhlasom spoločnosti Diesel v zmysle článku 2.23 ods. 3 Dohovoru Beneluxu o práve duševného vlastníctva a článku 7 ods. 1 smernice 89/104.

16 Tvrdenia uvedené účastníkmi konania pred vnútroštátnym súdom sa týkajú najmä kritérií, ktoré treba uplatniť, aby sa zistilo, či Diesel dala alebo nedala svoj výslovný súhlas podľa článku 7 ods. 1 uvedenej smernice na uvádzanie topánok, ktoré vyrába Cosmos, na trh v rámci EHP. V tejto súvislosti účastníci konania spochybňujú hlavne relevantnosť výkladu uvedeného ustanovenia v rozsudku z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C-416/99, Zb. s. I-8691), lebo vo veci, v ktorej bolo rozhodnuté týmto rozsudkom, boli výrobky označené dotknutou ochrannou známkou po prvýkrát uvedené na trh mimo EHP a nie priamo v rámci tohto priestoru, ako v spore vo veci samej.

17 Za týchto okolností Hoge Raad der Nederlanden rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Ak výrobky označené ochrannou známkou boli najskôr uvedené na trh v EHP iným [subjektom] ako majiteľom ochrannej známky a bez jeho výslovného súhlasu, majú sa pri posúdení, či majiteľ ochrannej známky dal (implicitný) súhlas v zmysle článku 7 ods. 1 [smernice 89/104], uplatniť tie isté kritériá, ktoré boli vymedzené v prípade, keď boli tieto výrobky najskôr uvedené na trh majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom mimo EHP?

2. Ak je odpoveď na prvú otázku záporná: ktoré kritériá — prevzaté prípadne (najmä) z rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a… Danzinger (C-9/93, Zb. s. I-2789) — treba v prvom prípade uplatniť, aby sa dalo posúdiť, či majiteľ ochrannej známky dal (implicitný) súhlas v zmysle prvej smernice o ochranných známkach?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

18 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či možno pojem „implicitný súhlas“ majiteľa ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 84/104 vykladať podľa kritérií vyplývajúcich z už citovaného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss, ak boli výrobky označené touto ochrannou známkou po prvýkrát uvedené na trh priamo v rámci EHP a nie mimo tohto územia.

19 V tejto súvislosti je potrebné hneď na úvod pripomenúť, že v bode 46 už citovaného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss Súdny dvor spresnil, že súhlas s uvedením výrobkov na trh v rámci EHP, ktoré boli najskôr uvedené na trh mimo tohto územia, nemusí vyplývať len s výslovného vyjadrenia tohto súhlasu, ale môže „implicitne vyplývať zo skutočností a okolností, ktoré predchádzali uvedeniu na trh mimo EHP, nastali súčasne s ním alebo nasledovali po ňom a ktoré na základe posúdenia vnútroštátnym súdom tiež jednoznačne vyjadrujú to, že majiteľ sa vzdáva svojho práva". Súdny dvor ďalej v bodoch 53 až 58 toho istého rozsudku uviedol, že takýto implicitný súhlas sa musí zakladať na skutočnostiach, ktoré jednoznačne vyjadrujú vzdanie sa majiteľom ochrannej známky svojho výlučného práva zákazu, a že najmä nemôže vyplývať iba z mlčania tohto majiteľa.

20 Po tomto spresnení, je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry články 5 až 7 smernice 89/104 úplne harmonizujú pravidlá týkajúce sa práv z ochrannej známky, a tým definujú práva majiteľov ochranných známok v Spoločenstve (rozsudky zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Zb. s. I-4799, body 25 a 29, ako aj Zino Davidoff a Levi Strauss, už citovaný, bod 39).

21 Obzvlášť článok 5 uvedenej smernice priznáva majiteľovi ochrannej známky výlučné právo, ktoré mu najmä umožňuje zakázať všetkým tretím osobám dovážať výrobky označené jeho ochrannou známkou, ponúkať alebo uvádzať ich na trh, alebo ich na tieto účely skladovať. Článok 7 ods. 1 tejto istej smernice obsahuje výnimku z tohto pravidla v tom zmysle, že stanovuje, že právo majiteľa ochrannej známky sa vyčerpá, ak boli výrobky uvedené na trh v rámci EHP samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom (rozsudky Zino Davidoff a Levi Strauss, už citovaný, bod 40; z 8. apríla 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Zb. s. I-3051, bod 33, ako aj z 30. novembra 2004, Peak Holding, C-16/03, Zb. s. I-11313, bod 34).

22 Zdá sa teda, že súhlas, ktorý znamená vzdanie sa majiteľom ochrannej známky svojho výlučného práva v zmysle uvedeného článku 5, je rozhodujúcim prvkom vyčerpania tohto práva, a preto musí byť vyjadrený tak, že nepochybne vyjadruje vôľu majiteľa vzdať sa tohto práva (rozsudok z 23. apríla 2009, Copad, C-59/08, Zb. s. I-3421, bod 42).

23 Takáto vôľa v zásade vyplýva z výslovného vyjadrenia súhlasu (rozsudky Zino Davidoff a Levi Strauss, už citovaný, bod 46, ako aj Copad, už citovaný, bod 42). Požiadavky vyplývajúce z ochrany voľného pohybu tovarov upravenej najmä v článkoch 28 ES a 30 ES však viedli Súdny dvor k zisteniu, že takéto pravidlo možno prispôsobiť.

24 Súdny dvor na jednej strane rozhodol, že vyčerpanie výlučného práva stanoveného v článku 5 smernice 89/104 môže nastať najmä vtedy, keď sú výrobky uvedené na trh subjektom, ktorý je hospodársky prepojený s majiteľom ochrannej známky, ako napríklad majiteľ licencie (pozri v tomto zmysle rozsudky IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, už citovaný, bod 34, ako aj Copad, už citovaný, bod 43).

25 Na druhej strane, ako bolo spomenuté v bode 19 tohto rozsudku, z judikatúry Súdneho dvora tiež vyplýva, že aj za predpokladu, že predmetné výrobky boli po prvýkrát uvedené na trh v rámci EHP subjektom, ktorý nie je hospodársky prepojený s majiteľom ochrannej známky a bez jeho výslovného súhlasu, môže vôľa vzdať sa výlučného práva stanoveného v článku 5 smernice 89/104 vyplývať z implicitného súhlasu tohto majiteľa, pričom tento súhlas možno vyvodiť na základe kritérií uvedených v bode 46 už citovaného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss.

26 Treba pripomenúť, že hoci Súdny dvor v bode 46 uvedeného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss vychádzal z prvého uvedenia na trh mimo EHP, je potrebné tento odkaz chápať s prihliadnutím na to, že vo veci, v ktorej bolo rozhodnuté týmto rozsudkom, boli dotknuté výrobky najprv uvádzané na trh mimo EHP, pričom neskôr boli dovážané a uvádzané na trh v tomto priestore.

27 Nič v texte už citovaného rozsudku Zino Davidoff a Levi Straus neumožňuje domnievať sa, že spresnenia Súdneho dvora v bode 46 tohto rozsudku týkajúce sa skutočností

a okolností, z ktorých možno vyvodiť implicitný súhlas majiteľa ochrannej známky, sa môžu uplatniť len v rámci takýchto skutkových okolností a nemôžu mať všeobecnú pôsobnosť.

28 Body 53 až 55 toho istého rozsudku, ktoré spresňujú požiadavky, ktoré musia byť splnené na preukázanie existencie implicitného súhlasu, sú formulované všeobecne, pričom neuvádzajú žiadny zásadný rozdiel v tom, či pôvodné uvedenie na trh sa uskutočnilo mimo EHP alebo v rámci tohto priestoru.

29 Navyše takýto rozdiel by bol v rozpore so systémom, ktorý stanovuje smernica 89/104.

30 Ako vyplýva totiž zo samotného znenia článku 7 ods. 1 uvedenej smernice, dotknuté pravidlo vyčerpania práva Spoločenstva v predmetnej veci možno uplatniť len na výrobky uvedené na trh v rámci EHP so súhlasom dotknutého majiteľa ochrannej známky. Inak povedané, aby výlučné právo majiteľa ochrannej známky podľa článku 5 tejto smernice zaniklo, je potrebné, aby boli dotknuté výrobky uvedené na trh vnútri tohto územia.

31 Naopak, ako to tiež spresnila judikatúra Spoločenstva, prípadné uvádzanie výrobkov na trh mimo uvedeného územia nevyvoláva v tomto ohľade žiaden zánik (pozri rozsudky z 1. júla 1999, Sebago a Maison Dubois, C-173/98, Zb. s. I-4103, bod 21; Van Doren + Q, už citovaný, bod 26, a Peak Holding, už citovaný, bod 36).

32 Na účely zabezpečenia ochrany práv, ktoré poskytuje ochranná známka, a aby bolo možné neskoršie uvádzanie výrobkov označených ochrannou známkou na trh bez toho, aby mal majiteľ tejto ochrannej známky možnosť to zakázať, je preto dôležité, aby tento majiteľ mohol dohliadať na prvé uvedenie uvedených výrobkov na trh v rámci EHP nezávisle od skutočnosti, že tieto výrobky už boli prípadne uvedené do obehu mimo uvedeného územia (pozri v tomto zmysle rozsudky Sebago a Maison Dubois, už

citovaný, body 20 a 21; Zino Davidoff a Levi Strauss, už citovaný, bod 33; Van Doren + Q, bod 26, ako aj Peak Holding, už citovaný, body 36 a 37).

33 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že čisto skutková okolnosť spočívajúca v tom, či výrobky označené ochrannou známkou boli po prvýkrát uvedené na trh v rámci EHP alebo mimo tohto priestoru, nie je sama osebe relevantná na účely uplatnenia pravidla vyčerpania práva podľa článku 7 ods. 1 smernice 89/104.

34 Za týchto podmienok by obmedzenie možnosti vyvodiť z určitých okolností a určitých skutočností implicitný súhlas majiteľa ochrannej známky v zmysle už citovaného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss len na prípady, keď boli dotknuté výrobky uvedené po prvýkrát na trh mimo EHP, nebolo v súlade ani so znením, ani s účelom uvedeného článku 7 ods. 1.

35 Vzhľadom na uvedené je potrebné na prvú položenú otázku odpovedať, že článok 7 ods. 1 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že súhlas majiteľa ochrannej známky na uvedenie výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh priamo v rámci EHP treťou osobou, ktorá nie je nijako hospodársky prepojená s týmto majiteľom, môže byť implicitný, pokiaľ takýto súhlas vyplýva zo skutočností a okolností, ktoré predchádzali uvedeniu na trh v tomto priestore, nastali súčasne s ním alebo nasledovali po ňom a ktoré na základe posúdenia vnútroštátnym súdom jednoznačne vyjadrujú to, že uvedený majiteľ sa vzdáva svojho výlučného práva.

O druhej otázke

36 Druhá prejudiciálna otázka bola položená iba v prípade zápornej odpovede na prvú otázku. Keďže na ňu bolo odpovedané kladne, netreba túto druhú otázku preskúmať.

O trovách

37 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 (prvá komora) rozhodol takto:

Článok 7 ods. 1 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, sa má vykladať v tom zmysle, že súhlas majiteľa ochrannej známky na uvedenie výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh priamo v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru treťou osobou, ktorá nie je nijako hospodársky prepojená s týmto majiteľom, môže byť implicitný, pokiaľ takýto súhlas vyplýva zo skutočností a z okolností, ktoré predchádzali uvedeniu na trh v tomto priestore, nastali súčasne s ním alebo nasledovali po ňom a ktoré na základe posúdenia vnútroštátnym súdom jednoznačne vyjadrujú to, že uvedený majiteľ sa vzdáva svojho výlučného práva.

Podpisy