



Tlač a informácie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 35/09

23. apríl 2009

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-59/08

Copad SA/Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie (SIL)

MAJITEĽ OCHRANNEJ ZNÁMKY SA MÔŽE BRÁNIŤ PROTI OPĀTOVNÉMU PREDAJU SVOJICH PRESTÍŽNYCH VÝROBKOV PREDAJCAMI VÝPREDAJOVÉHO TOVARU

Takým je najmä prípad, keď predajca výpredajového tovaru bol zásobený majiteľom licencie v rozpore s licenčnou zmluvou a keď takéto porušenie zasahuje do zásahu do výzoru a obrazu prestíže, ktoré vyvolávajú dojem luxusu uvedených výrobkov.

V roku 2000 uzavrela spoločnosť Dior so spoločnosťou Société industrielle lingerie (SIL) licenčnú zmluvu na ochrannú známku na výrobu a predaj prestížnych výrobkov bielizne pod ochrannou známkou Christian Dior. Táto zmluva spresňuje, že pre udržanie všeobecnej známosti a prestížneho charakteru ochrannej známky Dior sa SIL zaväzuje nepredávať tieto výrobky najmä predajcom výpredajového tovaru, ktorí nie sú súčasťou selektívnej distribučnej siete s výnimkou písomného súhlasu spoločnosti Dior a za podmienky, že majiteľ licencie prijme všetky opatrenia na to, aby zabezpečil dodržiavanie tohto pravidla svojimi distribútormi alebo maloobchodníkmi.

Z dôvodu hospodárskych problémov však spoločnosť SIL predala spoločnosti Copad, ktorá je podnikom vykonávajúci predaj predajcom výpredajového tovaru, výrobky označené ochrannou známkou Dior. Keďže sa spoločnosť Dior domnievala, že tento predaj bol v rozpore so zmluvou, podala žalobu proti spoločnostiam SIL a Copad o určenie, že boli porušené práva z ochrannej známky. Predajcovia výpredajového tovaru však poukázali na vyčerpanie práva spoločnosti Dior k ochrannej známke, keďže výrobky boli uvedené na trh EHP (Európsky hospodársky priestor) so súhlasom spoločnosti Dior.

Francúzsky Cour de cassation (Kasačný súd), ktorý rozhoduje o veci v poslednom stupni, sa pýta Súdneho dvora na výklad smernice 89/104 o ochranných známkach¹, najmä v situácii, keď majiteľ licencie porušil zmluvné ustanovenie licencie, ktoré zakazuje predaj predajcom výpredajového tovaru, ktorí nie sú súčasťou selektívnej distribučnej siete z dôvodu udržania všeobecnej známosti a prestížneho charakteru ochrannej známky.

¹ 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, 1989, s. 1; Mím. vyd. 17/001, s. 92), zmenená a doplnená Dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 3; Mím. vyd. 11/052, s. 3).

Súdny dvor najskôr konštatuje, že **majiteľ ochrannej známky môže uplatniť svoje práva, ktoré mu z nej vyplývajú, voči majiteľovi licencie, ktorý porušuje ustanovenie licenčnej zmluvy, ktoré zakazuje z dôvodov prestíže ochrannej známky predaj predajcom výpredajového tovaru, pokiaľ sa preukáže, že toto porušenie z dôvodov okolností vlastných veci samej zasahuje do výzoru a obrazu prestíže, ktoré vyvolávajú dojem luxusu uvedených výrobkov.**

Smernica totiž umožňuje majiteľovi ochrannej známky uplatniť práva, ktoré mu z tejto ochrannej známky vyplývajú, voči majiteľovi licencie, keď majiteľ licencie poruší niektoré ustanovenia licenčnej zmluvy, ktoré upravuje článok 8 ods. 2 smernice, a to najmä tie ustanovenia, ktoré sa týkajú kvality výrobkov. Kvalita prestížnych výrobkov nevyplýva výlučne z ich materiálových vlastností, ale tiež z výzoru a z prestížneho obrazu, ktoré vytvárajú luxusný dojem. V tejto súvislosti však systém selektívnej distribúcie, ako je systém vo veci samej, ktorý sa zameriava na zabezpečenie zhodnujúcej prezentácie výrobkov v mieste predaja, najmä pokiaľ ide o umiestnenie, reklamu, prezentáciu výrobkov a obchodnú politiku, totiž môže prispieť k dobrému menu predmetných výrobkov a teda k zachovaniu ich luxusného dojmu.

Preto nemožno vylúčiť, že predaj prestížnych výrobkov majiteľom licencie tretím osobám, ktoré nie sú súčasťou selektívnej distribučnej siete, ovplyvňuje samotnú kvalitu týchto výrobkov, takže v takom prípade sa **zmluvné ustanovenie, ktoré zakazuje uvedený predaj, musí považovať za patriace do pôsobnosti smernice o ochranných známkach.** Je úlohou príslušného vnútroštátneho súdu overiť, či so zreteľom na okolnosti, ktoré sú vlastné sporu, ktorý prejednáva, porušenie majiteľom licencie ustanovenia, akým je ustanovenie vo veci samej, zasahuje do luxusného dojmu prestížnych výrobkov, a ovplyvňuje tým ich kvalitu.

Ďalej Súdny dvor zdôrazňuje, že **predaj v rozpore s ustanovením, ktoré zakazuje opätovný predaj predajcom výpredajového tovaru mimo selektívnej distribučnej siete, možno považovať v zmysle smernice za uskutočnený bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, ak sa preukáže, že takéto porušenie je porušením ustanovení, ktoré uvádza smernica.**

Ak aj uvedenie výrobkov označených ochrannou známkou na trh majiteľom licencie sa v zásade musí považovať za uskutočnené so súhlasom majiteľa ochrannej známky, napriek tomu platí, že **licenčná zmluva neznamena absolútny a nepodmienený súhlas majiteľa ochrannej známky s tým, aby majiteľ licencie uviedol na trh výrobky, ktoré sú označené touto ochrannou známkou.**

Smernica totiž výslovne stanovuje možnosť majiteľa ochrannej známky dovoľávať sa práv, ktoré mu táto ochranná známka priznáva, voči majiteľovi licencie, keď majiteľ licencie porušuje niektoré ustanovenia licenčnej zmluvy.

Preto sa má smernica vykladať v tom zmysle, že uvedenie výrobkov označených ochrannou známkou na trh majiteľom licencie v rozpore s ustanovením licenčnej zmluvy bráni vyčerpaniu práva, ktoré priznáva ochranná známka jej majiteľovi v zmysle smernice, ak sa preukáže, že toto ustanovenie zodpovedá jednému z ustanovení, ktoré stanovuje článok 8 ods. 2 tejto smernice.

Nakoniec Súdny dvor **zastáva právny názor, že zásah do dobrého mena ochrannej známky môže byť v zásade legitímnym dôvodom v zmysle smernice, ktorý odôvodňuje, aby sa majiteľ ochrannej známky mohol brániť neskoršiemu uvedeniu na trh prestížnych výrobkov, ktoré uviedol na trh v EHP, alebo ktoré boli uvedené s jeho súhlasom.**

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, RO, SK.

Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora:

[http:// curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-59/08](http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-59/08)

Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny SEČ.

Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť pán Balázs Lehóczki

Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028

*Obrazové záznamy zo zasadnutia sú k dispozícii na EBS „Europe by Satellite“;
túto službu poskytuje Európska komisia, Generálne riaditeľstvo tlače a komunikácie,*

L - 2920 Luxemburg, tel: (00352) 4301 35177, fax: (00352) 4301 35249

alebo B-1049 Brusel, tel: (0032) 2 29 64106, fax: (0032) 2 29 65956