

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Kontakty z Mediami i Informacja

KOMUNIKAT PRASOWY nr 35/09

23 kwietnia 2009 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-59/08

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

WŁAŚCICIEL ZNAKU TOWAROWEGO MOŻE SPRZECIWIĆ SIĘ DALSZEJ SPRZEDAŻY JEGO TOWARÓW LUKSUSOWYCH PRZEZ DYSKONTY

Możliwość ta istnieje zwłaszcza wówczas, gdy dyskont został zaopatrzony przez licencjobiorcę z naruszeniem umowy licencyjnej, a naruszenie to negatywnie wpływa na sposób postrzegania i renomę, nadające tym towarom charakter towarów luksusowych

W 2000 r. spółka Dior zawarła z Société industrielle lingerie (SIL) umowę licencyjną na znak towarowy dotyczącą wytwarzania i sprzedaży bielizny opatrzonej znakiem towarowym Christian Dior. Umowa ta precyzowała, że w celu zachowania powszechnej rozpoznawalności i prestiżu znaku Dior, SIL zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży tych towarów między innymi na rzecz dyskontów, chyba że Dior wyrazi na to zgodę na piśmie oraz że licencjobiorca podejmie wszelkie właściwe działania celem wyegzekwowania przestrzegania tego postanowienia przez swoich dystrybutorów i sprzedawców detalicznych.

Z uwagi na trudną sytuację finansową, spółka SIL dokonała jednak sprzedaży towarów opatrzonych znakiem towarowym Dior na rzecz spółki Copad, działającej jako dyskont. Uznając, że sprzedaż ta była sprzeczna z umową, spółka Dior wytoczyła przeciwko SIL i Copad postępowanie o naruszenie praw do znaku towarowego. Dystrybutorzy powołali się natomiast na wyczerpanie przysługujących Dior praw do znaku towarowego, ponieważ towary zostały wprowadzone do obrotu wewnątrz EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) za zgodą Dior.

Francuski Cour de cassation, rozpatrujący spór w ostatniej instancji, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni dyrektywy 89/104¹ o znakach towarowych, zwłaszcza w kontekście naruszenia przez licencjobiorcę postanowienia umowy licencyjnej zakazującego, ze względu na renomę znaku, sprzedaży towaru dyskontom, nienależącym do selektywnej sieci dystrybucji.

¹ Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), w brzmieniu zmienionym przez porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3).

Trybunał stwierdził przede wszystkim, że **właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa do tego znaku wobec licencjobiorcy, który narusza postanowienie umowy licencyjnej zakazujące, ze względu na renomę znaku, sprzedaży towarów dyskontom, pod warunkiem że zostanie wykazane, iż naruszenie to, z uwagi na okoliczności danej sprawy, negatywnie wpływa na sposób postrzegania i renomę, nadające tym towarom charakter towarów luksusowych.**

Dyrektywa umożliwia bowiem właścicielowi znaku towarowego powołanie się na przysługujące mu do tego znaku prawa wobec licencjobiorcy, jeżeli ten ostatni narusza określone postanowienia umowy licencyjnej, wymienione w art. 8 ust. 2 dyrektywy, do których należą również postanowienia dotyczące jakości wytwarzanych towarów. O jakości towarów luksusowych świadczą nie tylko ich cechy materialne, ale również sposób postrzegania i renomę, nadające im charakter towarów luksusowych. Selektywny system dystrybucji, taki jak rozpatrywany w postępowaniu przed sądem krajowym, który ma na celu zapewnienie, by towary te były eksponowane w punktach sprzedaży w sposób uwydatniający ich wartość, zwłaszcza jeśli chodzi o umieszczenie, promocję, prezentację towarów i politykę handlową, może wpływać na reputację danych towarów, a co za tym idzie – na utrzymanie związanego z nimi luksusowego charakteru.

W konsekwencji, nie można wykluczyć, że dokonana przez licencjobiorcę sprzedaż towarów luksusowych na rzecz podmiotów, które nie należą do selektywnej sieci dystrybucji, będzie wpływać na samą jakość tych towarów, przy czym przy takim założeniu **postanowienie zakazujące takiej sprzedaży należałoby uznać za objęte zakresem stosowania dyrektywy o znakach towarowych.** Do sądu krajowego należy określenie, czy w świetle okoliczności zawisłej przed nim sprawy naruszenie przez licencjobiorcę postanowienia umownego, takiego jak postanowienie będące przedmiotem rozpatrywanego przezeń sporu, niesie za sobą pomniejszenie luksusowego charakteru związanego z towarami luksusowymi, wpływając w ten sposób na ich jakość.

Następnie Trybunał wskazał, że **w rozumieniu wspomnianej dyrektywy sprzedaż, do której doszło z naruszeniem postanowienia umownego zakazującego sprzedaży na rzecz dyskontów nienależących do selektywnej sieci dystrybucji, może zostać uznana za dokonaną bez zgody właściciela znaku towarowego, jeżeli zostanie wykazane, że naruszenie dotyczy jednego z postanowień określonych w dyrektywie.**

O ile wprowadzenie do obrotu przez licencjobiorcę towarów opatrzonych danym znakiem towarowym, co do zasady, należy uznać za dokonane za zgodą właściciela tego znaku, o tyle **umowa licencyjna nie jest równoznaczna z absolutną i bezwarunkową zgodą właściciela znaku na wprowadzanie przez licencjobiorcę towarów opatrzonych tym znakiem do obrotu.**

Dyrektywa przewiduje bowiem wyraźnie, że właściciel znaku towarowego może powoływać się na wynikające z tego znaku prawa wobec licencjobiorcy naruszającego określone postanowienia umowy licencyjnej.

W konsekwencji, dyrektywę należy interpretować w ten sposób, że wprowadzenie przez licencjobiorcę towarów opatrzonych danym znakiem towarowym do obrotu z naruszeniem postanowienia umowy licencyjnej stoi na przeszkodzie wyczerpaniu praw do znaku towarowego przysługujących jego właścicielowi w rozumieniu dyrektywy, jeżeli zostanie wykazane, że postanowienie to odpowiada jednemu z postanowień wymienionych w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy.

Wreszcie Trybunał stwierdził, że działanie na szkodę renomy znaku towarowego może, co do zasady, stanowić uzasadniony powód w rozumieniu dyrektywy, by właściciel tego znaku sprzeciwił się dalszemu obrotowi towarami luksusowymi, które przez niego lub za jego zgodą zostały wprowadzone do obrotu w EOG.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.

Dostępne wersje językowe: DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, CS, HU, SK, RO, PL

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=PL&Submit=rechercher&numaff=C-59/08>

Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 CET w dniu ogłoszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z
Ireneuszem Kolowcą

Tel. (00352) 4303 2793 Faks (00352) 4303 2053