

TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 23 d.*

Byloje C-59/08,

dėl *Cour de cassation* (Prancūzija) 2008 m. vasario 12 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2008 m. vasario 15 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Copad SA

prieš

Christian Dior couture SA,

Vincent Gladel, bendrovės *Société industrielle lingerie (SIL)* administratorių,

Société industrielle lingerie (SIL),

* Proceso kalba: prancūzų.

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas P. Jann, teisėjai M. Ilešič, A. Tizzano (pranešėjas),
A. Borg Barthet ir J.-J. Kasel,

generalinė advokatė J. Kokott,
posėdžio sekretorius M.-A. Gaudissart, skyriaus vadovas,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2008 m. lapkričio 19 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Copad SA*, atstovaujamos advokato H. Farge,

— *Christian Dior couture SA*, atstovaujamos advokatų J.-M. Bruguière bei P. Deprez ir
E. Bouttier,

— Prancūzijos vyriausybės, atstovaujamos B. Beaupère-Manokha bei G. de Bergues ir
J.-Ch. Niollet,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos H. Krämer,

susipažinęs su 2008 m. gruodžio 3 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1), iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu (OL L 1, 1994, p. 3, toliau - direktyva), 7 straipsnio ir 8 straipsnio 2 dalies išaiškinimu.

- 2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant bendrovės *Copad SA* (toliau – *Copad*) ir bendrovės *Christian Dior couture SA* (toliau – *Dior*), bendrovės *Société industrielle lingerie* (toliau – *SIL*) bei *SIL* administratoriaus V. Gladel ginčą dėl to, kad *SIL*, pažeisdama jos ir *Dior* sudarytos licencinės sutarties sąlygą, pardavė *Copad* prekių ženklą *Christian Dior* pažymėtas prekes.

Teisinis pagrindas

Bendrijos teisės aktai

3 Direktyvos 5 straipsnio 1–3 dalyse nurodoma:

„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

- a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapachios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;
- b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.

2. Bet kuri valstybė narė taip pat gali numatyti, jog savininkas turi teisę neleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų arba panašų į prekių ženklą, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos nėra panašios į tas, kurioms jis buvo įregistruotas, jeigu pastarasis turi gerą vardą valstybėje narėje ir jeigu dėl žymens vartojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiamas skiriamasis prekių ženklo požymis ar pakenkiama jo geram vardui.

3. Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, *inter alia*, uždrausti:

- a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;
- b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes arba siūlyti ar teikti juo paženklintas paslaugas;
- c) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu paženklintas prekes;
- d) vartoti tokį žymenį komercinės veikos dokumentacijoje arba reklamoje.“

4 Pagal direktyvos 7 straipsnio pirminę redakciją:

„1. Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos rinką išleistas ir tuo prekių ženklų pažymėtas prekes.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu savininkas turi teisėtą priežastį nesutikti su tolesniu prekių naudojimu komercinėje veikloje, ypač jei po išleidimo į rinką pasikeitė ar pablogėjo prekių kokybė.“

5 Remiantis Europos ekonominės erdvės susitarimo (EEE) 65 straipsnio 2 dalimi, skaitoma kartu su šio susitarimo XVII priedo 4 punktu, direktyvos 7 straipsnio 1 dalis, įgyvendinant minėto susitarimo tikslus, buvo pakeista, sąvoką „Bendrijoje“ keičiant žodžiais „vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritorijoje“.

6 Direktyvos 8 straipsnyje nurodoma:

„1. Licencija gali būti suteikiama prekių ženklų žymėti visas arba tikrai kai kurias prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, naudoti jį visoje valstybėje narėje arba tik jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

2. Prekių ženklo savininkas gali panaudoti to ženklo suteikiamas teises prieš licencijos turėtoją, pažeidusį bet kurią sutarties dėl licencijos nuostatą, atsižvelgiant į jos trukmę, prekių ženklo naudojimo formą, nurodytą registracijoje, prekių ir paslaugų, kurioms yra suteikta licencija, paskirtį, teritoriją, kurioje prekių ženklas gali būti naudojamas, licencijoje nurodytų pagamintų prekių ar paslaugų kokybę.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

7 2000 m. gegužės 17 d. *Dior* sudarė su *SIL* licencinę sutartį dėl prekių ženklų „Christian Dior“, kurio savininkė yra *Dior*, pažymėtų korseto tipo prestižinių prekių gamybos ir platinimo.

- 8 Šios sutarties 8.2 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad „siekiant išsaugoti prekių ženklo žinomumą ir prestižą, licencijos turėtojas įsipareigoja neparduoti prekių didmenininkams, asociacijoms, įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, prekyba paštu, prekyba ne tam skirtose patalpose arba namuose, negavęs išankstinio rašytinio licencijos davėjo sutikimo, ir turi imtis visų priemonių, kad šios sąlygos laikytųsi jo platintojai bei mažmenininkai“.
- 9 Dėl ekonominių sunkumų *SIL* kreipėsi į *Dior* prašydama leisti prekiauti šio prekių ženklo prekėmis ne tik jos pasirinktinio platinimo tinkle. 2002 m. birželio 17 d. laiške *Dior* nurodė, kad su šiuo prašymu nesutinka.
- 10 Tačiau nepaisydama šio nesutikimo ir pažeisdama savo sutartinius įsipareigojimus *SIL* pardavė *Copad*, kuri verčiasi prekyba su kainų nuolaida, prekių ženklu „Christian Dior“ pažymėtas prekes.
- 11 Todėl *Dior* pareiškė *SIL* ir *Copad* ieškinį dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo *Tribunal de grande instance de Bobigny*, kuris nusprendė, jog *SIL* padarytais licencinės sutarties pažeidimais nebuvo pažeistos teisės į prekių ženklą ir kad dėl šių pažeidimų pastaroji bendrovė yra atsakinga tik pagal sutartį.
- 12 *Cour d'appel de Paris* atmetė apeliacinį skundą, kurį *Dior* pateikė dėl šio sprendimo. Visų pirma jis nusprendė, jog tai, kad *SIL* pardavė prekes, nepažeidė teisių į prekių ženklą, nes nacionalinės teisės nuostatos prekių ženklų srityje, kuriomis perkeliama direktyvos 8 straipsnio 2 dalies nuostatos, netaikomos licencinėje sutartyje, sudarytoje pastarosios ir *Dior*, numatytų platinimo sąlygų pažeidimui. Vis dėlto jis nusprendė, kad toks pardavimas nelėmė *Dior* teisių į prekių ženklą pasibaigimo nacionalinės teisės aktų, kuriais perkeliama direktyvos 7 straipsnio 1 dalis, prasme.

13 *Copad* pateikė kasacinį skundą *Cour de cassation* dėl *Cour d'appel de Paris* sprendimo nurodydamas, be kita ko, kad *Dior* teisės į prekių ženklą pasibaigė dėl to, kad *SIL* pateikė į rinką nagrinėjamas prekes. Savo ruožtu *Dior* pateikė priešpriešinį kasacinį skundą, kuriame *Cour d'appel de Paris* kaltinamas tuo, jog konstatavo, kad *SIL* ir *Copad* nepažeidė teisių į prekių ženklą.

14 Tokiomis aplinkybėmis, kilus abejonėms dėl taikytinos Bendrijos teisės aiškinimo, *Cour de cassation* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

- „1. Ar direktyvos 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininkas gali remtis šio ženklo suteikiamomis teisėmis prieš licencijos turėtoją, kuris pažeidžia licencinės sutarties sąlygą, dėl susijusių su prekių ženklo prestižu priešasčių draudžiančią pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida?

2. Ar šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklų pažymėtų prekių pateikimas į rinką Europos ekonominėje erdvėje, kurį atlieka licencijos turėtojas pažeisdamas licencinės sutarties sąlygą, dėl susijusių su prekių ženklo prestižu priešasčių draudžiančią pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, yra atliktas be prekių ženklo savininko sutikimo?

3. Atsakius neigiamai, ar prekių ženklo savininkas gali remtis tokia sąlyga prieštaraudamas tolesniam prekių pardavimui pagal direktyvos 7 straipsnio 2 dalį?“

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo

- 15 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar licencinės sutarties sąlyga, dėl susijusių su prekių ženklo prestižu priežasčių draudžianti licencijos turėtoji prekių ženklu pažymėtas prekes, dėl kurių sudaryta ši sutartis, parduoti įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, patenka į direktyvos 8 straipsnio 2 dalies taikymo sritį.
- 16 *Copad*, Prancūzijos vyriausybė ir Europos Bendrijų Komisija siūlo Teisingumo Teismui į šį klausimą atsakyti neigiamai, iš principo nurodydamos, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos sąlygos nėra tarp sąlygų, kurių baigtinis sąrašas pateikiamas minėtoje 8 straipsnio 2 dalyje. *Dior* yra priešingos nuomonės.
- 17 Siekiant atsakyti į šį klausimą reikia patikrinti, ar minėtoje 8 straipsnio 2 dalyje pateikiamas sąlygų sąrašas yra baigtinis, ar visiškai orientacinis.
- 18 Šiuo atžvilgiu reikia konstatuoti, kad šioje nuostatoje nėra tokių prieviksmių kaip „ypač“ arba „labiausiai“, leidžiančių tvirtinti, kad šis sąrašas yra visiškai orientacinis.
- 19 Be to, reikia priminti, kad būtent atsižvelgdamas į prieviksmio „ypač“ vartojimą Teisingumo Teismas, be kita ko, nusprendė, kad tokio pobūdžio yra direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje išvardytos prielaidos (žr. 1996 m. liepos 11 d. Sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.*, C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, Rink. p. I-3457, 39 punktą bei

1997 m. lapkričio 4 d. Sprendimo *Parfums Christian Dior*, C-337/95, Rink. p. I-6013, 42 punktą).

- 20 Todėl, priešingai nei tvirtina *Dior*, iš direktyvos 8 straipsnio 2 dalies formuluotės išplaukia, kad minėtas sąrašas yra baigtinis.
- 21 Taigi reikia nustatyti, ar tokia kaip pagrindinėje byloje nagrinėjama sąlyga priskiriama vienai iš sąlygų, aiškiai nurodytų minėtoje 8 straipsnio 2 dalyje.
- 22 Šiuo atžvilgiu, kalbant apie licencinės sutarties sąlygas, susijusias su „licencijos turėtojo gaminamų prekių kokybe“, kurios nurodomos šiame straipsnyje, reikia priminti, jog pagal nusistovėjusią teisų praktiką svarbiausia prekių ženklo funkcija yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmės tapatumą, suteikiant jam galimybę nepainiojant atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ir paslaugų. Iš tikrųjų tam, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo, kaip esminio sąžiningos konkurencijos sistemos, kurią siekia nustatyti EB sutartis, elemento funkciją, jis turi užtikrinti, kad visos juo žymimos prekės ar paslaugos yra pagamintos ar suteiktos kontroliuojant vienintelei įmonei, kuri atsako už šių prekių ar paslaugų kokybę (žr., be kita ko, 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimo *Hoffmann-La Roche*, 102/77, Rink. p. 1139, 7 punktą; 2002 m. birželio 18 d. Sprendimo *Philips*, C-299/99, Rink. p. I-5475, 30 punktą bei 2005 m. kovo 17 d. Sprendimo *Gillette Company ir Gillette Group Finland*, C-228/03, Rink. p. I-2337, 26 punktą).
- 23 Taigi būtent tuo atveju, kai licencijos turėtojas pažeidžia licencinės sutarties sąlygas, susijusias, visų pirma, su gaminamų prekių kokybe, direktyvos 8 straipsnio 2 dalis leidžia prekių ženklo savininkui remtis teisėmis, kurias prekių ženklas jam suteikia.

- 24 Taigi, kaip išvados 31 punkte nurodė generalinė advokatė, tokių kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamų prestižinių prekių kokybė išplaukia ne tik iš jų materialių savybių, bet ir iš prestižinio patrauklumo ir įvaizdžio, suteikiančių joms prabangos išpūdį (taip pat žr. šiuo klausimu minėto sprendimo *Parfums Christian Dior* 45 punktą).
- 25 Iš tikrųjų, kadangi prestižinės prekės yra aukščiausios kokybės, jų sukeltas prabangos išpūdis yra pagrindinis elementas, dėl kurio vartotojai jas atskiria nuo kitų panašių prekių.
- 26 Todėl pakenkimas minėtam prabangos išpūdžiui gali daryti įtaką pačių prekių kokybei.
- 27 Taigi tokiomis aplinkybėmis svarbu patikrinti, ar, kalbant apie pagrindinę bylą, tai, kad licencijos turėtojas pardavė prestižines prekes įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida ir kurios nepatenka į licencine sutartimi sukurtą pasirinktinio platinimo tinklą, gali būti toks pakenkimas.
- 28 Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas jau nusprendė, jog, priešingai nei tvirtina *Copad* ir Komisija, pasirinktinio platinimo sistema būdingi požymiai ir savybės gali apsaugoti kokybę ir užtikrinti gerą tokių prekių naudojimą (žr. šiuo klausimu 1980 m. gruodžio 11 d. Sprendimo *L'Oréal*, 31/80, Rink. p. 3775, 16 punktą).
- 29 Iš tikrųjų tokia kaip pagrindinėje byloje pasirinktinio platinimo sistemos struktūra, kuria, remiantis licencinės *Dior* ir *SIL* sutarties tekstu, siekiama užtikrinti, kad pardavimo vietose prekės būtų pateikiamos kaip vertingos prekės „be kita ko,

išdėstymo, reklamos, pateikimo ir prekybos politikos atžvilgiu“, gali prisidėti, kaip tai pripažino *Copad*, prie nagrinėjamų prekių reputacijos ir jų sukeliama prabangos išpūdzio išsaugojimo.

- 30 Iš to išplaukia, kad negalima atmesti, jog tai, kad licencijos turėtojas parduoda prestižines prekes tretiesiems asmenims, kurie nepatenka į pasirinktinio platinimo sistemą, daro įtaką pačių prekių kokybei ta prasme, kad tokioje situacijoje sutarties sąlyga, draudžianti minėtą pardavimą, turi būti laikoma patenkančia į direktyvos 8 straipsnio 2 dalį.
- 31 Kompetentingas nacionalinis teismas turi patikrinti, ar, atsižvelgiant į jo nagrinėjamo ginčo aplinkybes, tai, kad licencijos turėtojas pažeidė tokią sąlygą kaip pagrindinėje byloje, kenkia prestižinių prekių prabangos išpūdziumi ir taip daro įtaką jų kokybei.
- 32 Šiuo atžvilgiu svarbu atsižvelgti, viena vertus, į prekių ženklų žymimų prestižinių prekių pobūdį, apimtį bei sistemingą arba sporadišką licencijos turėtojo vykdomą šių prekių pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida ir kurios nepatenka į pasirinktinio platinimo tinklą, pobūdį ir, kita vertus, prekių, kuriomis paprastai prekiauja šios įmonės, pobūdį bei įprastus prekybos būdus jų veiklos sektoriuje.
- 33 Be kita ko, reikia pridurti, kad direktyvos 8 straipsnio 2 dalies aiškinimo, pateikto pirmesniuose šio sprendimo punktuose, negali paneigti *Dior* argumentai, jog licencinės sutarties sąlyga, dėl susijusių su prekių ženklo prestižu priežasčių draudžianti pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, gali būti priskiriama kitokioms nei su prekių kokybe susijusioms sąlygoms, t. y. sąlygoms, kurias taip pat numato minėta nuostata ir kurios susijusios su „teritorija, kurioje prekių ženklas gali būti naudojamas“ arba „licencijos turėtojo teikiamų paslaugų kokybe“.

- 34 Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad direktyvos 8 straipsnio 2 dalis turi būti skaitoma kartu su to paties straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta „valstybės narės teritorija“, ta prasme, kad sąvoka „teritorija“ šių nuostatų prasme turi tik geografinę reikšmę ir todėl negali būti aiškinama kaip nurodanti visus įgaliotus ūkio subjektus, patenkančius į pasirinktinio platinimo tinklą.
- 35 Kalbant apie *Dior* nurodytą antrąją galimybę, reikia konstatuoti, kad iš Teisingumo Teismo praktikos išplaukia, jog nors iš direktyvos arba iš bendrųjų Bendrijos teisės principų kylantis privalomasis pagrindas nedraudžia mažmeninėje prekyboje prekėmis teikiamų paslaugų priskirti „paslaugų“ sąvokai direktyvos prasme, reikia, kad ir prekių ženklas būtų įregistruotas šioms paslaugoms (žr. šiuo klausimu 2005 m. liepos 7 d. Sprendimo *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, C-418/02, Rink. p. I-5873, 35 punktą).
- 36 Taigi nė vienas Teisingumo Teismui pateiktos bylos dokumentas neleidžia manyti, jog, kalbant apie pagrindinę bylą, prekių ženklas „Christian Dior“ buvo įregistruotas tam tikrai paslaugų rūšiai.
- 37 Atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti taip, jog direktyvos 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama ta prasme, kad prekių ženklo savininkas gali remtis šio prekių ženklo suteikiamomis teisėmis prieš licencijos turėtoją, pažeidusį licencinės sutarties sąlygą, dėl susijusių su prekių ženklo prestižu priešasčių draudžiančią tokių kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje prekių pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, jeigu nustatyta, jog šis pažeidimas, atsižvelgiant į pagrindinės bylos aplinkybes, kenkia prestižiniam patrauklumui ir įvaizdžiui, sukuriantiems minėtų prekių prabangos išpūdį.

Dėl antrojo klausimo

- 38 Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas Teisingumo Teismo prašo paaiškinti, kokiomis aplinkybėmis tai, kad licencijos turėtojas, pažeisdamas licencinės sutarties sąlygą, draudžiančią pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, prekių ženklų pažymėtas prekes pateikia į rinką, turi būti laikoma pateikimu į rinką be prekių ženklo savininko sutikimo direktyvos 7 straipsnio 1 dalies prasme.
- 39 Šiuo klausimu *Copad* ir Komisija nurodo, kad savininko sutikimas gali būti laikomas negalimu tik tuo atveju, kai pažeidžiama licencinės sutarties sąlyga, patenkanti į direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą. *Dior* ir Prancūzijos vyriausybė mano, kad bet koks licencijos turėtojo padarytas licencinės sutarties pažeidimas trukdo pasibaigti teisėms, kurias prekių ženklas suteikia savininkui.
- 40 Taigi siekiant atsakyti į šį klausimą reikia priminti, jog pagal nusistovėjusią teismų praktiką direktyvos 5–7 straipsniais siekiama visiško su prekių ženklo suteikiamomis teisėmis susijusių taisyklių suderinimo, todėl juose apibrėžiamos teisės, kuriomis prekių ženklų savininkai naudojami Bendrijoje (1998 m. liepos 16 d. Sprendimo *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Rink. p. I-4799, 25 ir 29 punktai bei 2001 m. lapkričio 20 d. Sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss*, C-414/99–C-416/99, Rink. p. I-8691, 39 punktas).
- 41 Ypač direktyvos 5 straipsnis suteikia prekių ženklo savininkui išimtinės teises, leidžiančias uždrausti trečiosioms šalims importuoti jam priklausančiu prekių ženklu pažymėtas prekes, jas siūlyti, išleisti į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti. Tos pačios direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šios taisyklės išimtis, numatanti, kad prekių ženklo savininko teisės pasibaigia, kai prekės išleidžiamos į EEE rinką jo paties arba su jo sutikimu (minėto sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* 40 punktas; 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimo *Van Doren + Q*, C-244/00, Rink. p. I-3051, 33 punktas bei 2004 m. lapkričio 30 d. Sprendimo *Peak Holding*, C-16/03, Rink. p. I-11313, 34 punktas).

- 42 Taigi atrodo, jog sutikimas, kuris prilygsta savininko atsisakymui išimtinės teisės minėto 5 straipsnio prasme, yra lemiamas šios teisės pasibaigimo elementas ir todėl turi būti išreikštas taip, kad neabejotinai perteiktų savininko norą atsisakyti šios teisės. Toks noras paprastai išplaukia iš aiškios šio sutikimo formuluotės (žr. šiuo klausimu minėto sprendimo *Zino Davidoff ir Levi Strauss* 41, 45 ir 46 punktus).
- 43 Tačiau iš Teisingumo Teismo praktikos taip pat išplaukia, kad tam tikrais atvejais ši išimtinė teisė taikoma, kai prekes pardavinėja su prekių ženklo savininku ekonomiškai susijęs ūkio subjektas. Taip yra licencijos turėtojo atveju (žr. šiuo klausimu 1994 m. birželio 22 d. Sprendimo *IHT Internationale Heiztechnik ir Danzinger*, C-9/93, Rink. p. I-2789, 34 punktą).
- 44 Iš tikrųjų tokiu atveju licencijos davėjas turi galimybę kontroliuoti licencijos turėtojo prekių kokybę įterpdamas į licencinę sutartį specialias sąlygas, įpareigojančias licencijos turėtoją laikytis jo nurodymų, ir suteikia jam galimybę užsitikrinti tokių nurodymų laikymąsi.
- 45 Taigi pagal Teisingumo Teismo praktiką tokios galimybės pakanka tam, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo esminę funkciją, kuri, kaip nurodyta šio sprendimo 22 punkte, yra garantuoti, kad šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės yra pagamintos kontroliuojant vienintelei įmonei, kuri atsako už jų kokybę (žr. šiuo klausimu sprendimo minėto sprendimo *IHT Internationale Heiztechnik ir Danzinger*, 37 ir 38 punktus).
- 46 Todėl iš principo turi būti laikoma, kad jeigu prekių ženklu pažymėtas prekes licencijos turėtojas pateikia į rinką, tai jis padaro su prekių ženklo savininko sutikimu direktyvos 7 straipsnio 1 dalies prasme.

- 47 Nors iš to išplaukia, kad tokiomis sąlygomis prekių ženklo savininkas negali nurodyti netinkamo sutarties vykdymo siekdamas remtis, licencijos turėtojo atžvilgiu, teisėmis, kurias jam suteikia prekių ženklas, vis dėlto, priešingai nei tvirtina *Copad*, licencinė sutartis neprilygsta absoliučiam ir besąlyginiam prekių ženklo savininko sutikimui leisti licencijos turėtojui pateikti į rinką šiuo prekių ženklų pažymėtas prekes.
- 48 Iš tikrųjų direktyvos 8 straipsnio 2 dalis aiškiai numato galimybę prekių ženklo savininkui remtis teisėmis, kurias šis prekių ženklas jam suteikia, prieš licencijos turėtoją, kai pastarasis pažeidžia tam tikras licencinės sutarties sąlygas.
- 49 Be to, kaip išplaukia iš atsakymo į pirmąją klausimą, minėtoje 8 straipsnio 2 dalyje pateikiamas baigtinis šių sąlygų sąrašas.
- 50 Todėl, kaip išvados 47 punkte nurodė generalinė advokatė, vien licencijos turėtojo padarytas vienos iš minėtų sąlygų pažeidimas trukdo pasibaigti teisei, kurią prekių ženklas suteikia savininkui, direktyvos 7 straipsnio 1 dalies prasme.
- 51 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į antrąją klausimą reikia atsakyti taip, jog direktyvos 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad licencijos turėtojas, pateikdamas prekių ženklų pažymėtas prekes į rinką, pažeidžiant licencinės sutarties sąlygą, daro tai be prekių ženklo savininko sutikimo, kai nustatyta, jog ši sąlyga atitinka vieną iš sąlygų, numatytų šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje.

Dėl trečiojo klausimo

- 52 Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą patekęs teismas nori sužinoti, ar tuo atveju, kai licencijos turėtojas prestižines prekes pateikia į rinką pažeisdamas licencinės sutarties sąlygą ir laikoma, kad tai atlikta su prekių ženklo savininko sutikimu, pastarasis vis dėlto gali nurodyti tokią sąlygą prieštaraudamas, kad prekės būtų toliau parduodamos, pagal direktyvos 7 straipsnio 2 dalį.
- 53 *Dior* ir Prancūzijos vyriausybė tvirtina, jog prekių ženklu „Christian Dior“ pažymėtų prekių pardavimas įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, nepatenkančioms į pasirinktinio platinimo tinklą, kenkia geram prekių ženklo vardui ir pateisina minėto 7 straipsnio 2 dalies taikymą. *Copad* ir Komisija, priešingai, tvirtina, kad tokių prekių pardavimas įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, nekenkia geram prekių ženklo vardui.
- 54 Šiuo atžvilgiu pirmiausia reikia priminti, jog pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, nurodytą šio sprendimo 19 punkte, prievoksmio „ypač“ vartojimas šio 7 straipsnio 2 dalyje įrodo, kad prielaida, susijusi su prekių ženklu pažymėtų prekių padėties pakeitimu arba pabloginimu, pateikta tik kaip pavyzdys to, kas gali sudaryti teisėtas priežastis (minėto sprendimo *Bristol-Myers Squibb ir kt.* 26 ir 39 punktai bei minėto sprendimo *Parfums Christian Dior* 42 punktas).
- 55 Taigi Teisingumo Teismas jau turėjo progą nuspręsti, kad pakenkimas geram prekių ženklo vardui iš principo gali būti pagrįsta priežastis direktyvos 7 straipsnio 2 dalies prasme, pateisinanti prekių ženklo savininko prieštaravimą vėlesniam prestižinių prekių pardavimui, kai šios prekės išleidžiamos į EEE rinką jo paties arba su jo sutikimu (žr. minėto sprendimo *Parfums Christian Dior* 43 punktą ir 1999 m. vasario 23 d. Sprendimo *BMW, C-63/97*, Rink. p. I-905, 49 punktą).

- 56 Iš viso to išplaukia, kad jeigu licencijos turėtojas parduoda prekes įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, pažeisdamas tokią licencinės sutarties sąlygą, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, reikia suderinti, viena vertus, prekių ženklo, dėl kurio apsaugos nuo įmonių, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, nepatenkančių į pasirinktinio platinimo tinklą ir naudojančių šį prekių ženklą komerciniais tikslais tokiu būdu, kuris gali pakenkti geram šio prekių ženklo vardui, buvo sudaryta licencinė sutartis, savininko teisėtą interesą ir, antra vertus, įmonių, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, interesą galėti perparduoti aptariamąs prekes tokiais būdais, kokie yra įprasti jų veiklos sektoriuje (pagal analogiją žr. minėto sprendimo *Parfums Christian Dior* 44 punktą).
- 57 Todėl, jeigu nacionalinis teismas nusprendžia, kad licencijos turėtojo atliktas pardavimas tretiesiems asmenims negali kelti abejonių dėl prekių ženklų pažymėtų prestižinių prekių kokybės, ir todėl jų pateikimas į rinką turi būti laikomas kaip atliktas su prekių ženklo savininko sutikimu, šis teismas, atsižvelgdamas į kiekvienos bylos aplinkybes, turi įvertinti, ar vėlesnė trečiųjų asmenų vykdoma prekių ženklų pažymėtų prestižinių prekių prekyba, naudojant būdus, kurie yra įprasti jų veiklos sektoriuje, kenkia geram šio prekių ženklo vardui.
- 58 Šiuo atžvilgiu svarbu atsižvelgti, be kita ko, į tai, kam prekės perparduodamos, bei, kaip siūlo Prancūzijos vyriausybė, į specifines prekybos prestižinėmis prekėmis sąlygas.
- 59 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į trečiąjį klausimą reikia atsakyti taip, jog jeigu licencijos turėtojo atliktas prestižinių prekių pateikimas į rinką, pažeidžiant licencinės sutarties sąlygą, vis dėlto turi būti laikomas atliktu su prekių ženklo savininko sutikimu, pastarasis gali remtis tokia sąlyga prieštaraudamas šių prekių perpardavimui pagal direktyvos 7 straipsnio 2 dalį tik tada, kai, atsižvelgus į bylos aplinkybes, nustatyta, kad toks perpardavimas kenkia geram prekių ženklo vardui.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

60 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia:

- 1. 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu, 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininkas gali remtis šio prekių ženklo suteikiamomis teisėmis prieš licencijos turėtoją, pažeidusį licencinės sutarties sąlygą, dėl susijusių su prekių ženklo prestižu priešasčių draudžiančių tokių kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamų prekių pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, kai nustatyta, jog šis pažeidimas, atsižvelgiant į pagrindinės bylos aplinkybes, kenkia prestižiniam patrauklumui ir įvaizdžiui, sukuriantiems minėtų prekių prabangos įspūdį.**
- 2. Direktyvos 89/104, iš dalies pakeistos Europos ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklu pažymėtas prekes pateikdamas į rinką, pažeidžiant licencinės sutarties sąlygą, licencijos turėtojas tai daro be prekių ženklo savininko sutikimo, kai nustatyta, jog ši sąlyga atitinka vieną iš sąlygų, numatytų šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje.**
- 3. Jeigu licencijos turėtojo atliktas prestižinių prekių pateikimas į rinką, pažeidžiant licencinės sutarties sąlygą, vis dėlto turi būti laikomas atliktu su**

prekių ženklo savininko sutikimu, pastarasis gali remtis tokia sąlyga prieštaraudamas, kad šios prekės būtų perparduodamos, pagal Direktyvos 89/104, iš dalies pakeistos Europos ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnio 2 dalį tik tada, kai, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, nustatyta, kad toks perpardavimas kenkia geram prekių ženklo vardui.

Parašai.