



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

19. září 2013 *

„Ochranné známky — Směrnice 89/104/EHS — Článek 5 — Souhlas majitele ochranné známky s užíváním označení totožného s touto ochrannou známkou třetí osobou — Souhlas udělený v rámci sdíleného užívání — Možnost uvedeného majitele ukončit sdílené užívání ochranné známky a obnovit výlučné užívání své ochranné známky“

Ve věci C-661/11,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Cour de cassation (Belgie) ze dne 2. prosince 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 23. prosince 2011, v řízení

Martin Y Paz Diffusion SA

proti

Davidu Depuydtovi,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení M. Ilešič (zpravodaj), předseda senátu, K. Lenaerts, místopředseda Soudního dvora, vykonávající funkci soudce třetího senátu, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh a C. G. Fernlund, soudci,

generální advokát: P. Cruz Villalón,

vedoucí soudní kanceláře: V. Tourrès, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 10. ledna 2013,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Martin Y Paz Diffusion SA R. Bylem, avocat,
- za D. Depuydta a Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV P. Maeyaertem a S. Lensem, avocats,
- za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,
- za Evropskou komisi F. W. Bulstem a T. van Rijnem, jakož i J. Hottiaux, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 18. dubna 2013,

* Jednací jazyk: francouzština.

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článků 5 a 8 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 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, dále jen „směrnice 89/104“).
- 2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi Martin Y Paz Diffusion SA (dále jen „Martin Y Paz“), společností založenou podle belgického práva, Davidem Depuydtem a Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (dále jen „Fabriek van Maroquinerie Gauquie“), společností založenou také podle belgického práva, jehož předmětem je užívání ochranných známek, jejichž majitelem je společnost Martin Y Paz.

Právní rámec

- 3 Podle šestého bodu odůvodnění směrnice 89/104 tato směrnice „nevylučuje možnost použít na ochranné známky ustanovení jiných předpisů členských států, než jsou předpisy o ochranných známkách, jako jsou například předpisy o nekalé soutěži, občanskoprávní odpovědnosti nebo o ochraně spotřebitele“.
- 4 Článek 5 směrnice 89/104, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, 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;

[...]“

- 5 Podle článku 6 této směrnice, nadepsaného „Omezení účinků ochranné známky“:

„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku

- a) své jméno a adresu;
- b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby anebo jiných jejich vlastností;
- c) ochrannou známkou, je-li to nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů,

pokud je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě.

2. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku starší právo, které má jen místní působnost, je-li toto právo uznáno právem dotčeného členského státu a je užíváno v rámci daného území.“

- 6 Článek 7 směrnice 89/104 v původním znění, nadepsaný „Vyčerpání práv z ochranné známky“, stanovil:
- „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 legitimních důvodů námitky proti dalšímu uvádění výrobků na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu výrobků poté, co byly uvedeny na trh.“
- 7 V souladu s čl. 65 odst. 2 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, vykládaným ve spojení s přílohou XVII bodem 4 této dohody, byl čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 v původním znění pozměněn pro účely uvedené dohody tak, že výraz „ve Společenství“ byl nahrazen slovním spojením „ve smluvní straně“.
- 8 Článek 8 směrnice 89/104 stanovil:
- „1. Ochranná známka může být předmětem licence pro některé nebo všechno zboží či služby, pro které byla zapsána, a pro celé území dotčeného členského státu nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.
2. Majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli, který poruší některé z ustanovení licenční smlouvy [...]“
- 9 Směrnice 89/104 byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25), která vstoupila v platnost 28. listopadu 2008. Spor v původním řízení se však s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu řídí i nadále směrnicí 89/104.

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 10 Paul Baquet, výrobce koženého zboží a vlastník obchodního majetku společnosti založené podle belgického práva, jež vyhlásila konkurz v roce 1989, prodal smlouvou uzavřenou dne 6. června 1990 název této společnosti, a sice „Nathan“, společnosti Martin Y Paz „za účelem jeho užívání pro řadu výrobků drobné kožené galanterie“.
- 11 Tato smlouva stanovila, že si P. Baquet zachová „vlastnictví názvu pro výrobu kabelek“. Společnost Martin Y Paz se zavázala, že v oblasti výroby a distribuce takových výrobků nebude provádět nekalou soutěž, zatímco P. Baquet zaručil výlučné užívání názvu „Nathan“ společností Martin Y Paz, pokud jde o výrobu a distribuci výrobků drobné kožené galanterie.
- 12 Smlouvou ze dne 2. května 1995 prodal P. Baquet obchodní majetek týkající se kabelek D. Depuydtovi, řediteli společnosti Fabriek van Maroquinerie Gauquie.
- 13 Tato smlouva uváděla, že dotýčný obchodní majetek zahrnuje slovní ochrannou známku Beneluxu Nathan (dále jen „slovní ochranná známka Nathan“), kterou P. Baquet nechal zapsat během roku 1991 pro výrobky spadající do tříd 18 a 25 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“). Tyto výrobky zahrnují kožené zboží (třída 18), jakož i oděvy a obuv (třída 25).
- 14 David Depuydt se tak stal majitelem této slovní ochranné známky.

- 15 Uvedená smlouva ze dne 2. května 1995 ostatně uváděla závazek P. Baqueta, kterým se vůči společnosti Martin Y Paz zavázal nevyrábět nebo nedistribučovat výrobky drobné kožené galanterie pod názvem „Nathan“.
- 16 Po uzavření této smlouvy začal D. Depuydt uvádět na trh prostřednictvím společnosti Fabrik van Maroquinerie Gauquie a pod slovní ochrannou známkou Nathan kabelky, na kterých bylo umístěno horizontálně protažené písmeno N.
- 17 Od data, na kterém se účastníci původního řízení v dané věci neshodli, umísťuje také společnost Martin Y Paz na své výrobky horizontálně protažené písmeno N.
- 18 Faxem ze dne 18. července 1998 společnost Martin Y Paz vytkla společnosti Fabrik van Maroquinerie Gauquie, že spolu nespolečně spolupracují. Navrhla společný postup, pokud jde o materiály a barvy používané pro výrobky, jakož i výměnu seznamů zákazníků.
- 19 Dne 14. srpna 1998 nechala společnost Martin Y Paz zapsat pro výrobky spadající zejména do tříd 18 a 25 Niceské dohody obrazovou ochrannou známkou Benelux tvořenou horizontálně protaženým písmenem N (dále jen „ochranná známka N“), jakož i obrazovou ochrannou známkou Benelux tvořenou stylizovanou podobou slovního označení „Nathan“ (dále jen „obrazová ochranná známka Nathan“).
- 20 Jak společnost Martin Y Paz, tak společnost Fabrik van Maroquinerie Gauquie užívají od roku 2002 také slovní označení „Nathan Baume“. Dne 24. ledna 2002 nechala společnost Martin Y Paz zapsat toto označení jako ochrannou známkou Benelux pro výrobky spadající do tříd 18 a 25 Niceské dohody (dále jen „ochranná známka Nathan Baume“).
- 21 Tyto dvě společnosti si vzájemně prodávaly své výrobky (kabelky a obuv vyráběnou společností Fabrik van Maroquinerie Gauquie a jiné kožené zboží vyráběné společností Martin Y Paz) a vystavovaly jej ve svých prodejnách.
- 22 Vztahy mezi uvedenými společnostmi se postupně zhoršovaly.
- 23 Dne 24. května 2005 D. Depuydt a společnost Fabrik van Maroquinerie Gauquie (dále jen společně „Gauquie“) podali proti společnosti Martin Y Paz u tribunal de commerce de Nivelles žalobu za tím účelem, aby byly ochranná známka N, obrazová ochranná známka Nathan a ochranná známka Nathan Baume prohlášeny za neplatné nebo podpůrně, aby soud rozhodl, že tyto ochranné známky jsou platné pouze pro zboží drobné kožené galanterie.
- 24 Tribunal de commerce de Nivelles zamítl žalobu, která mu byla předložena, rozsudkem ze dne 19. října 2006.
- 25 Dne 11. ledna 2007 společnost Martin Y Paz navrhla, aby předseda tribunal de commerce de Nivelles společnosti Gauquie uložil povinnost ukončit užívání označení totožných nebo podobných ochranným známkám N a Nathan Baume pro výrobky spadající do tříd 18 a 25 Niceské dohody. Společnost Gauquie prostřednictvím vzájemné žaloby navrhla, aby tento soud společnosti Martin Y Paz zakázal užívat uvedené ochranné známky a jakékoliv označení, které je totožné nebo podobné slovní ochranné známce Nathan pro jiné kožené výrobky než výrobky drobné kožené galanterie.
- 26 Rozsudkem ze dne 9. května 2007 byl návrh společnosti Martin Y Paz zamítnut a této společnosti byl uložen zákaz výroby a uvádění na trh kabelek s označením „N“, „Nathan“ nebo „Nathan Baume“, totožných s kabelkami distribuovanými společností Gauquie nebo jim podobných.

- 27 Společnost Martin Y Paz podala u cour d'appel de Bruxelles odvolání a současně u tohoto soudu podala společnost Gauquie vzájemné odvolání proti tomuto rozsudku ze dne 9. května 2007, jakož i odvolání proti rozsudku ze dne 19. října 2006 uvedenému v bodě 24 tohoto rozsudku.
- 28 Cour d'appel de Bruxelles rozsudkem ze dne 8. listopadu 2007 rozhodl, že společnost Gauquie nemůže užívat označení totožná nebo podobná ochranným známkám N nebo Nathan Baume pro jiné výrobky než kabelky a obuv a že společnost Martin Y Paz nemůže užívat ochrannou známku N, obrazovou ochrannou známku Nathan a ochrannou známku Nathan Baume pro kabelky a obuv. Ve zbývajících částech odvolání společnosti Gauquie směřující proti uvedenému rozsudku ze dne 19. října 2006 zamítl.
- 29 Pokud jde o práva vyplývající z ochranných známek N a Nathan Baume pro jejich majitele společnost Martin Y Paz, měl cour d'appel de Bruxelles za to, že tato společnost do podání svého návrhu na uložení příkazu u předsedy tribunal de commerce de Nivelles vždy uznávala, že společnost Gauquie může užívat označení totožná s těmito ochrannými známkami pro kabelky a obuv. Toto uznání bylo ostatně zdůrazněno opakovanými návrhy společnosti Martin Y Paz, které směřovaly k vytvoření společného řízení pro uvádění jejich výrobků a výrobků společnosti Gauquie na trh.
- 30 Uvedený soud z těchto skutečností vyvodil existenci „neodvolatelného souhlasu“ společnosti Martin Y Paz s tím, aby společnost Gauquie užívala uvedená označení pro kabelky a obuv. Dospěl k závěru, že společnost Martin Y Paz tím, že vyžadovala zvláště tvrdé podmínky zákazu tohoto užívání, zneužila výlučné právo, které pro ni vyplývá z jejích ochranných známek, a dále, že uvádění kabelek nebo obuvi označených těmito ochrannými známkami společností Martin Y Paz na trh představuje akt nekalé soutěže, neboť neprávem těží z investic, které vynaložila společnost Gauquie za účelem seznámení veřejnosti s jejími výrobky vysoké kvality, a kromě toho může u spotřebitelů vyvolat záměnu.
- 31 Společnost Martin Y Paz podala proti rozsudku ze dne 8. listopadu 2007, uvedenému v bodě 28 tohoto rozsudku, kasační opravný prostředek.
- 32 I když společnost Martin Y Paz uznává, že udělila na dobu neurčitou souhlas s tím, aby společnost Gauquie užívala označení totožná s ochrannou známkou N a ochrannou známkou Nathan Baume pro kabelky a obuv, tvrdí, že se cour d'appel de Bruxelles dopustil nesprávného právního posouzení, když kvalifikoval tento souhlas jako „neodvolatelný“. Podle společnosti Martin Y Paz bylo možné tento souhlas kdykoliv jednostranně zrušit. Vzhledem k tomu, že souhlas společnosti Martin Y Paz s užíváním společností Gauquie zanikl, není její návrh směřující k tomu, aby byl společnosti Gauquie uložen zákaz jakéhokoli užívání označení totožných s jejím ochrannými známkami nebo jim podobných, nikterak zneužívající, ale spadá do legitimního výkonu výlučného práva, které pro ni vyplývá z ochranných známek, jichž je majitelkou.
- 33 Cour d'appel de Bruxelles se podle ní rovněž dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že společnost Martin Y Paz nemohla vyrábět a uvádět na trh kabelky, ani obuv pod ochrannými známkami N a Nathan Baume. Společnost Martin Y Paz v této souvislosti poznamenává, že dotyčné ochranné známky byly zapsány pro třídy výrobků, do kterých spadají mimo jiné kabelky a obuv. Zákaz užívat vlastní ochranné známky pro tyto výrobky, uložený této společnosti, by tudíž vedl k tomu, že by tato společnost byla zbavena svého výlučného práva.
- 34 Cour de cassation v rozsudku ze dne 2. prosince 2011 odmítl argumentaci společnosti Martin Y Paz, podle níž byl její návrh na uložení příkazu pouze vyjádřením výlučného práva, které pro ni vyplývá z jejích ochranných známek, a proto jej není možné považovat za zneužívající. Cour de cassation v této souvislosti uvádí, že konstatování cour d'appel de Bruxelles týkající se zneužití, kterého se dopustila společnost Martin Y Paz, bylo založeno nikoli pouze na souhlasu, který posledně uvedená udělila, ale rovněž na podmínkách, za kterých tato společnost formulovala svůj návrh na uložení příkazu a na skrytém motivu odvety.

35 Cour de cassation se naproti tomu zamýšlí nad otázkou, zda cour d'appel de Bruxelles mohl, aniž by se dopustil nesprávného právního posouzení, zbavit společnost Martin Y Paz možnosti uplatnit její ochranné známky vůči společnosti Gauquie, jakož i možnosti, aby sama užívala své ochranné známky pro kabelky a obuv. Cour de cassation se tedy v uvedeném rozsudku ze dne 2. prosince 2011 rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- „1) a) Musejí být článek 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 [směrnice 89/104] vykládány v tom smyslu, že výlučné právo vyplývající ze zapsané ochranné známky již nemůže její majitel s konečnou platností namítat vůči třetí osobě, pokud jde o všechny výrobky dotčené při zápisu:
- jestliže během dlouhého období majitel sdílel užívání této ochranné známky s třetí osobou v rámci formy spoluvlastnictví, pokud jde o část dotčených výrobků;
 - jestliže v rámci tohoto sdílení poskytl této třetí osobě neodvolatelný souhlas s tím, aby tato třetí osoba užívala tuto ochrannou známku pro tyto výrobky?
- b) Musejí být uvedené články vykládány v tom smyslu, že použití takového vnitrostátního pravidla, jako je pravidlo, podle něhož majitel práva jej nemůže vykonávat neoprávněným či zneužívajícím způsobem, může vést k tomu, že je s konečnou platností zabráněno výkonu tohoto výlučného práva pro část dotčených výrobků, nebo v tom smyslu, že toto použití musí být omezeno na sankcionování uvedeného neoprávněného či zneužívajícího výkonu práva jiným způsobem?
- 2) a) Článek 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 [směrnice 89/104] musejí být vykládány v tom smyslu, že pokud majitel zapsané ochranné známky zruší svůj závazek vůči třetí osobě neužívat tuto ochrannou známku pro určité výrobky, a zamýšlí tak tuto ochrannou známku dále užívat sám, může nicméně vnitrostátní soud toto užívání samotným majitelem s konečnou platností zakázat z důvodu, že zakládá nekalou soutěž, neboť z toho pro majitele plyne prospěch vyplývající z reklamy, kterou předtím v souvislosti s ochrannou známkou provedla uvedená třetí osoba a vyplývá z toho možná záměna u zákazníků, anebo musejí být vykládány v tom smyslu, že vnitrostátní soud musí přijmout jinou sankci, která by s konečnou platností nebránila tomuto dalšímu užívání samotným majitelem?
- b) Musejí být uvedené články vykládány v tom smyslu, že zákaz užívání majitelem s konečnou platností je odůvodněný, jestliže třetí osoba investovala po řadu let prostředky k tomu, aby se veřejnost seznámila s výrobky, pro které majitel povolil užívání ochranné známky?“

K přípustnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

- 36 Společnost Gauquie má za to, že položené otázky jsou nepřípustné nebo musejí být přinejmenším přeformulovány.
- 37 Společnost Gauquie uvádí, že na spor se společností Martin Y Paz se nevztahuje směrnice 89/104, ale vnitrostátní právo, kterým byla tato směrnice provedena. Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr není příslušný pro výklad vnitrostátního práva, nelze projednávanou žádost o rozhodnutí o předběžné otázce přezkoumat.
- 38 V každém případě je odpověď na položené otázky pro vyřešení sporu v původním řízení irelevantní. Společnost Gauquie v této souvislosti podotýká, že se článek 5 směrnice 89/104 týká rozsahu výlučného práva, které vyplývá z ochranné známky v případě neexistence souhlasu, zatímco projednávaná žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je založena na existenci „neodvolatelného souhlasu“. Ani článek 8 této směrnice, který se týká licencí, se sporem v původním řízení nesouvisí, neboť mezi společnostmi Martin Y Paz a Gauquie nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.

- 39 Mimoto takové otázky, jaké formuloval Cour de cassation, nasvědčují tomu, že cour d'appel de Bruxelles zakázal společnosti Martin Y Paz jakýkoliv výkon výlučného práva vyplývajícího z jejích ochranných známek, zatímco ve skutečnosti byl této společnosti zakázán pouze výkon tohoto práva pro kabelky a obuv.
- 40 Evropská komise sdílí argumentaci společnosti Gauquie vycházející z irelevance článku 8 směrnice 89/104 pro řešení sporu v původním řízení. Pokud jde naproti tomu o článek 5 této směrnice, má za to, že toto ustanovení může být relevantní, i když je podle tohoto orgánu nutné spor v původním řízení rozhodnout především na základě belgického občanského práva a pravidel v oblasti spravedlivé hospodářské soutěže.
- 41 Společnost Martin Y Paz, jakož i polská vláda přípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce nezpochybnily.
- 42 Pokud jde nejprve o argumentaci společnosti Gauquie, podle níž předkládající soud ve skutečnosti požaduje výklad vnitrostátního práva, kterým byla provedena směrnice 89/104, je nutné konstatovat, že tato společnost nepopírá, že použití vnitrostátního práva nebo práva Beneluxu v oblasti ochranných známek musí být v souladu se směrnicí, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Předkládající soud přitom požaduje právě výklad směrnice 89/104, aby bylo možné určit, zda cour d'appel de Bruxelles mohl, aniž by porušil tuto směrnici, zakázat společnosti Martin Y Paz užívání jejích ochranných známek pro kabelky a obuv a uplatnění výlučného práva vyplývajícího z těchto ochranných známek vůči společnosti Gauquie. Za těchto podmínek nelze tvrdit, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce má jiný předmět než výklad unijního práva (obdobně viz rozsudek ze dne 11. září 2003, Anomar a další, C-6/01, Recueil, s. I-8621, bod 38).
- 43 Dále, co se týče argumentu, podle něhož nejsou články 5 a 8 uvedené směrnice relevantní pro řešení sporu v původním řízení, z ustálené judikatury vyplývá, že takový argument může uspět, pouze pokud je zjevné, že požadovaný výklad nemá žádný vztah k realitě nebo předmětu uvedeného sporu (viz zejména rozsudky ze dne 13. března 2001, PreussenElektra, C-379/98, Recueil, s. I-2099, bod 39; ze dne 5. prosince 2006, Cipolla a další, C-94/04 a C-202/04, Sb. rozh. s. I-11421, bod 25, jakož i ze dne 18. července 2013, Daiichi Sankyo a Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, bod 35).
- 44 I když je pravda, jak zdůrazňuje společnost Gauqui, že se článek 5 směrnice 89/104 týká užívání označení totožných nebo podobných ochranné známce bez souhlasu jejího majitele, že zmínky předkládajícího soudu ohledně existence „neodvolatelného souhlasu“ naproti tomu nutně nevyplývá, že společnost Martin Y Paz souhlasí s tím, aby společnost Gauquie užívala označení totožná s jejími ochrannými známkami, a že tak ve věci v původním řízení chybí jeden ze základních prvků pro účely použití pravidla stanoveného v článku 5 směrnice 89/104, a sice neexistence souhlasu.
- 45 Ze skutečností uvedených v bodě 25 tohoto rozsudku by naopak mohlo vyplývat, že společnost Martin Y Paz již nesouhlasí s umístěním svých ochranných známek na výrobky společnosti Gauquie.
- 46 Z předkládacího rozhodnutí ostatně vyplývá, že Cour de cassation použitím výrazu „neodvolatelný souhlas“ převzal terminologii použitou cour d'appel de Bruxelles, když uvedl, že se společnost Martin Y Paz v rámci sdíleného užívání na dobu neurčitou zavázala vůči společnosti Gauquie, že nebude bránit tomu, aby tato společnost užívala označení totožná s jejími ochrannými známkami pro kabelky a obuv, a že tento závazek není možné jednostranně zrušit nebo jej přinejmenším nelze zrušit zneužívajícím způsobem jako v projednávané věci. Jeví se tak, že použití uvedeného výrazu v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce naznačuje, že společnost Martin Y Paz svůj souhlas odvolala protiprávně a neumožňuje učinit závěr, že článek 5 směrnice 89/104 zjevně nesouvisí s předmětem věci v původním řízení.

- 47 Ani skutečnost, že formulace předběžných otázek vyvolává dojem, že se spor v původním řízení týká opatření, kterým se majiteli ochranných známek zakazuje jakýkoliv výkon výlučného práva, které pro něj z těchto ochranných známek vyplývá, zatímco ve skutečnosti byl tomuto majiteli zakázán výkon tohoto práva pouze pro určité výrobky, nemá za následek nepřipustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce. V tomto ohledu stačí, aby položené otázky byly přeformulovány.
- 48 Co se však týče článku 8 směrnice 89/104, je nutné konstatovat, že výklad tohoto ustanovení, které se týká licencí, je pro účely řešení sporu v původním řízení zbytečný. Okolnost, zdůrazněná společností Gauquie a Komisi, že vztahy mezi účastníky řízení v původním řízení nebyly nikdy upraveny licencí, je zmíněna v předkládacím rozhodnutí a byla potvrzena společností Martin Y Paz v odpovědi na otázku položenou Soudním dvorem v ústní části řízení. I když společnost Martin Y Paz v této souvislosti tvrdí, že se užívání výrobků „Nathan“ a ochranných známek s nimi souvisejících, sdílené se společností Gauquie, blíží smluvnímu vztahu typu licence, uznala, že uvedené užívání ve skutečnosti charakteristiky takového vztahu nemá.
- 49 Z výše uvedeného vyplývá, že žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je nepřipustná v rozsahu, v němž se týká výkladu článku 8 směrnice 89/104 a že ve zbývající části musí být považována za přípustnou.

K předběžným otázkám

- 50 Podstatou otázek předkládajícího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je, zda článek 5 směrnice 89/104 brání tomu, aby byl majitel ochranných známek, který v rámci sdíleného užívání s třetí osobou udělil souhlas s tím, aby tato třetí osoba užívala označení totožná s jeho ochrannými známkami pro některé výrobky spadající do tříd, pro které byly tyto ochranné známky zapsány, a který se napříště snaží toto užívání zakázat, zbaven možnosti uplatnit vůči uvedené třetí osobě výlučné právo, které pro něj vyplývá z uvedených ochranných známek, a možnosti, aby sám vykonával toto výlučné právo pro výrobky totožné s výrobky téže třetí osoby.
- 51 Společnost Martin Y Paz má za to, že uvedený článek 5 brání takovému zbavení práva, neboť v důsledku toho by výlučné právo, vyplývající z dotčených ochranných známek, bylo podle ní zbaveno své podstaty. Jediná přípustná omezení tohoto výlučného práva jsou omezení uvedená v článcích 6 a 7 směrnice 89/104.
- 52 Společnost Gauquie naproti tomu tvrdí, že výlučné právo vyplývající z ochranné známky je také omezeno zásadou zakotvenou ve vnitrostátním právním řádu, podle které majitel práva nemůže toto právo vykonávat zneužívajícím nebo nekalým způsobem. Uvedené zbavení práva je tudíž slučitelné s článkem 5 směrnice 89/104.
- 53 Polská vláda a Komise mají za to, že uvedená zásada omezuje výlučné právo vyplývající z ochranné známky, ale že nemůže vést k zabránění výkonu tohoto výlučného práva s konečnou platností. Mimoto má uvedená vláda za to, že v takovém sporu, jako je spor v původním řízení, je třeba přezkoumat, zda užívání, které se majitel ochranné známky snaží zakázat, vyvolává nebezpečí zásahu do jedné z funkcí této ochranné známky.
- 54 Nejprve je nutno připomenout, že články 5 až 7 směrnice 89/104 plně harmonizují pravidla týkající se práv z ochranné známky a definují práva, jichž požívají majitelé ochranných známek v Evropské unii (viz zejména rozsudky ze dne 20. listopadu 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, Recueil, s. I-8691, bod 39, ze dne 3. června 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Sb. rozh. s. I-4965, bod 27, jakož i ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Sb. rozh. s. I-8701, bod 32).

- 55 Proto s výhradou zvláštních případů upravených v článku 8 a násl. uvedené směrnice nemůže vnitrostátní soud v rámci sporu týkajícího se výkonu výlučného práva vyplývajícího z ochranné známky omezit toto výlučné právo způsobem, který překračuje omezení vyplývající z uvedených článků 5 až 7.
- 56 Pokud jde o uvedená omezení, zaprvé je nesporné, že žádné z omezení uvedených v článku 6 směrnice 89/104 není relevantní v takové situaci, jako je situace dotčená ve věci v původním řízení.
- 57 Zadruhé je třeba uvést, že takový souhlas, který umožnil společnosti Gauquie užívat označení totožná s ochrannými známkami společnosti Martin Y Paz pro kabelky a obuv, vede sice k vyčerpání výlučného práva ve smyslu článku 7 uvedené směrnice, ale pouze pro výrobky, které byly předmětem prvního uvedení na trh v Evropském hospodářském prostoru (EHP) osobou, které byl tento souhlas udělen (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 1. července 1999, Sebago a Maison Dubois, C-173/98, Recueil, s. I-4103, body 19 a 20, jakož i výše uvedený rozsudek Coty Prestige Lancaster Group, bod 31). Z této judikatury, jakož i ze samotného znění uvedeného článku 7 vyplývá, že třetí osoba, které byl udělen tento souhlas a jež se tedy může dovolávat vyčerpání výlučného práva pro všechny výrobky, na něž se vztahuje uvedený souhlas a které uvádí na trh v EHP, se již nemůže dovolávat takového vyčerpání v případě, že se souhlas zruší.
- 58 Zatřetí, co se týče omezení výlučného práva, která inherentně vyplývají z článku 5 směrnice 89/104 jako takového, je podle ustálené judikatury výlučné právo stanovené v tomto ustanovení přiznáno proto, aby mohl majitel ochranné známky chránit své specifické zájmy jakožto majitel této ochranné známky, tj. zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní funkce. Výkon tohoto práva musí být tedy vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do jedné z funkcí ochranné známky. K těmto funkcím patří nejen základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ dotčeného výrobku nebo dotčené služby, ale i její další funkce, jako je funkce zaručení kvality tohoto výrobku či této služby, anebo funkce sdělovací, investiční či reklamní (v tomto smyslu viz zejména výše uvedený rozsudek Budějovický Budvar, bod 71 a citovaná judikatura, jakož i rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, Sb. rozh. s. I-8625, body 32 až 41).
- 59 V projednávané věci by se na výlučné právo vyplývající z ochranných známek společnosti Martin Y Paz, které chce tato společnost napříště vykonávat, mohl vztahovat případ stanovený v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, a sice že majitel ochranné známky může bránit užívání označení totožného s touto ochrannou známkou třetí osobou bez jeho souhlasu pro výrobky totožné s těmi, pro něž je známka zapsána.
- 60 Pokud má být společnost Gauquie od okamžiku projevu vůle společnosti Martin Y Paz vykonávat výlučné právo vůči společnosti Gauquie považována za užívající označení totožná s ochrannými známkami společnosti Martin Y Paz bez jejího souhlasu, což přísluší přezkoumat předkládajícímu soudu, bude příslušet tomuto soudu, aby v souladu s tím, co bylo uvedeno v bodě 58 tohoto rozsudku, posoudil, zda toto užívání za okolností projednávané věci zasahuje nebo může zasáhnout do jedné z funkcí uvedených ochranných známek. V případě, že by se prokázalo, že takový zásah nebo takové nebezpečí zásahu existuje, bylo by třeba dospět k závěru, že skutečnost, že je společnost Martin Y Paz zbavena možnosti výkonu svého výlučného práva vůči tomuto užívání společností Gauquie, překračuje omezení vyplývající z článků 5 až 7 směrnice 89/104.
- 61 Je pravda, jak potvrzuje odkaz v šestém bodě odůvodnění směrnice 89/104 na vnitrostátní právo v oblasti občanskoprávní odpovědnosti, že vnitrostátní soud může majiteli ochranné známky uložit sankci nebo náhradu vzniklé škody, pokud konstatuje, že tento majitel protiprávně zrušil souhlas, kterým třetí osobě umožnil užívat označení totožná s jeho ochrannými známkami. Jak však uvedla polská vláda a Komise, jakož i generální advokát v bodech 78 až 83 svého stanoviska, konstatování

takového jednání nemůže vést k tomu, že na základě soudního rozhodnutí a na dobu neurčitou přetrvá sdílené užívání uvedených ochranných známek, pokud již neexistuje společná vůle dotyčných společností k takovému užívání.

- 62 S ohledem na předcházející úvahy je třeba na položené otázky odpovědět tak, že článek 5 směrnice 89/104 brání tomu, aby byl majitel ochranných známek, který v rámci sdíleného užívání s třetí osobou udělil souhlas s tím, aby tato třetí osoba užívala označení totožná s jeho ochrannými známkami pro některé výrobky spadající do tříd, pro které byly tyto ochranné známky zapsány, a který již s tímto užíváním nesouhlasí, zbaven možnosti uplatnit vůči uvedené třetí osobě výlučné právo, které pro něj vyplývá z uvedených ochranných známek, a možnosti, že bude sám vykonávat toto výlučné právo pro výrobky totožné s výrobky téže třetí osoby.

K nákladům řízení

- 63 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem 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 (třetí senát) rozhodl takto:

Článek 5 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, brání tomu, aby byl majitel ochranných známek, který v rámci sdíleného užívání s třetí osobou udělil souhlas s tím, aby tato třetí osoba užívala označení totožná s jeho ochrannými známkami pro některé výrobky spadající do tříd, pro které byly tyto ochranné známky zapsány, a který již s tímto užíváním nesouhlasí, zbaven možnosti uplatnit vůči uvedené třetí osobě výlučné právo, které pro něj vyplývá z uvedených ochranných známek, a možnosti, že bude sám vykonávat toto výlučné právo pro výrobky totožné s výrobky téže třetí osoby.

Podpisy.