

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

23. dubna 2009\*

Ve věci C-59/08,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Cour de cassation (Nejvyšší soud, Francie) ze dne 12. února 2008, došlým Soudnímu dvoru dne 15. února 2008, v řízení

**Copad SA**

proti

**Christian Dior couture SA,**

**Vincent Gladel**, jednající jako správce podstaty v úpadkovém řízení společnosti **Société industrielle lingerie (SIL)**,

**Société industrielle lingerie (SIL)**,

\* Jednací jazyk: francouzština.

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, M. Ilešič, A. Tizzano (zpravodaj), A. Borg Barthet a J.-J. Kasel, soudci,

generální advokátka: J. Kokott,  
vedoucí soudní kanceláře: M.-A. Gaudissart, vedoucí oddělení,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 19. listopadu 2008,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Copad SA, H. Fargem, avocat,
  
- za Christian Dior couture SA, J.-M. Bruguièrem, jakož i P. Deprezem a E. Bouttierem, avocats,
  
- za francouzskou vládu B. Beaupère-Manokha, jakož i G. de Berguesem a J.-Ch. Niolletem, jako zmocněnci,

- za Komisi Evropských společností H. Krämerem, jako zmocněncem,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 3. prosince 2008,

vydává tento

### **Rozsudek**

- <sup>1</sup> Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 7 a čl. 8 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, 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; Zvl. vyd. 11/52 s. 3, dále jen „směrnice“).
- <sup>2</sup> Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Copad SA (dále jen „společnost Copad“) na jedné straně a společností Christian Dior couture SA (dále jen „společnost Dior“), společností Soci  t   industrielle lingerie (dále jen „společnost SIL“) a V. Gladelem jednajícím jako správce podstaty v úpadkov  m řízení společnosti Soci  t   industrielle lingerie (SIL) na straně druhé ohledn   prodeje výrobk   označených ochrannou zn  mkou Christian Dior společnosti Copad proveden  ho společností SIL v rozporu s ustanovením licenční smlouvy mezi společností SIL a společností Dior.

## Právní rámec

### *Právní úprava Společenství*

3 Článek 5 odst. 1 až 3 stanoví:

„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;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

- a) umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;
- b) nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;
- c) dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;
- d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.“

4 Článek 7 směrnice ve svém původním znění uváděl:

„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 zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“

5 V souladu s čl. 65 odst. 2 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), ve spojení s přílohou XVII bodem 4 této dohody, byl čl. 7 odst. 1 směrnice ve svém původním znění pozměněn pro účely uvedené dohody tak, že výraz „ve Společenství“ byl nahrazen slovním spojením „ve smluvní straně“.

6 Článek 8 směrnice stanoví:

„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 týkající se trvání licence, podoby, v jaké může být ochranná známka užívána, druhu zboží či služeb, pro které je poskytnuta licence, území, na němž může být ochranná známka užívána, nebo jakosti zboží či služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.“

### **Spor v původním řízení a předběžné otázky**

7 Dne 17. května 2000 uzavřela společnost Dior se společností SIL licenční smlouvu k ochranné známce na výrobu a distribuci prestižních „korzetových výrobků“ označených ochrannou známkou Christian Dior, jejímž majitelem je společnost Dior.

- 8 Článek 8.2 odst. 5 této smlouvy stanoví, že „za účelem zachování proslulosti a prestiže ochranné známky se nabyvatel licence zavazuje neprodávat velkoobchodníkům, uskupením, společností zabývajícím se výprodejem, společností provozujícím zásilkový prodej, podomní prodej či prodej v bytě, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence. Nabyvatel licence je povinen přijmout veškerá opatření k tomu, aby zajistil dodržování tohoto pravidla svými distributory nebo maloobchodníky“.
- 9 Z důvodu hospodářských obtíží požádala společnost SIL společnost Dior o souhlas s prodejem výrobků této značky mimo svou selektivní distribuční síť. Dopisem ze dne 17. června 2002 společnost Dior vydání tohoto souhlasu odmítla.
- 10 Společnost SIL však bez ohledu na tento nesouhlas a v rozporu se svými smluvními povinnostmi prodala společnosti Copad, která se zabývá výprodejem, výrobky označené ochrannou známkou Christian Dior.
- 11 Společnost Dior podala proti společností SIL a Copad žalobu pro porušení práv z ochranné známky k Tribunal de grande instance de Bobigny, který rozhodl, že porušení licenční smlouvy, kterých se dopustila společnost SIL, nepředstavovala porušení práv z ochranné známky, a jejich důsledkem je pouze vznik smluvní odpovědnosti této společnosti.
- 12 Cour d'appel de Paris (odvolací soud v Paříži) zamítl odvolání podané společností Dior proti tomuto rozsudku. Dospěl zejména k závěru, že prodeje prováděné společností SIL nepředstavovaly porušení práv z ochranné známky, jelikož dodržování ustanovení licenční smlouvy uzavřené mezi ní a společností Dior ohledně způsobů prodeje nespadá do oblasti působnosti vnitrostátních ustanovení práva ochranných známek, jimiž byl proveden čl. 8 odst. 2 směrnice. Nicméně však vyslovil, že tyto prodeje nevedly k vyčerpání práv z ochranné známky společnosti Dior ve smyslu vnitrostátní úpravy, jíž byl proveden čl. 7 odst. 1 směrnice.

13 Společnost Copad podala proti rozsudku Cour d'appel de Paris kasační opravný prostředek ke Cour de cassation, v němž zejména tvrdila, že práva k ochranné známce společnosti Dior byla vyčerpána tím, že společnost SIL uvedla dotčené výrobky na trh. Společnost Dior na to reagovala podáním vzájemného kasačního opravného prostředku, v němž Cour d'appel de Paris vytýkala, že v plném rozsahu zamítl důvod vycházející z porušení práv z ochranné známky, jehož se měly dopustit společnosti SIL a Copad.

14 Za těchto okolností se Cour de cassation, jenž byl na pochybách ohledně výkladu použitelného práva Společenství, rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Musí být čl. 8 odst. 2 [směrnice] vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky může uplatnit svá práva z této známky proti nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy zakazující prodej za účelem výprodeje, z důvodu prestiže ochranné známky?

2) Musí být čl. 7 odst. 1 této směrnice vykládán v tom smyslu, že k uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh v [EHP] nabyvatelem licence v rozporu s ustanovením licenční smlouvy zakazujícím z důvodu prestiže ochranné známky prodej za účelem výprodeje dochází bez souhlasu majitele ochranné známky?

3) V případě záporné odpovědi: může majitel uplatnit takové ustanovení na základě čl. 7 odst. 2 [směrnice], aby podal námitky proti novému uvedení výrobků na trh?“

## K předběžným otázkám

### *K první otázce*

- 15 Svou první otázkou chce předkládající soud v zásadě zjistit, zda ustanovení licenční smlouvy zakazující nabyvateli licence, z důvodů prestiže ochranné známky, prodej výrobků označených ochrannou známkou, jež je předmětem této smlouvy, za účelem výprodeje, spadá do působnosti čl. 8 odst. 2 směrnice.
- 16 Společnost Copad, francouzská vláda a Komise navrhují Soudnímu dvoru, aby tuto otázku zodpověděl záporně, přičemž především tvrdí, že ustanovení, o něž se jedná v původním řízení, nepatří k těm, jejichž taxativní výčet je podán v uvedeném čl. 8 odst. 2. Společnost Dior zastává protichůdný názor.
- 17 K zodpovězení této otázky je nejprve zapotřebí ověřit, zda má seznam ustanovení obsažený v uvedeném čl. 8 odst. 2 povahu taxativní, anebo čistě příkladnou.
- 18 V tomto ohledu je nutno konstatovat, že dané ustanovení neobsahuje žádné příslovce nebo výraz, jako je „zejména“ nebo „obzvláště“, jež by umožnily přiznat tomuto seznamu čistě příkladnou povahu.
- 19 Ostatně je třeba připomenout, že právě s ohledem na užití příslovce „zejména“ Soudní dvůr naopak přiznal takovouto povahu případům zmíněným v čl. 7 odst. 2 směrnice (viz rozsudek ze dne 11. července 1996, Bristol-Myers Squibb a další, C-427/93, C-429/93

a C-436/93, Recueil, s. I-3457, bod 39, a ze dne 4. listopadu 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Recueil, s. I-6013, bod 42).

- 20 Na rozdíl od toho, co tvrdí společnost Dior, tudíž již ze samotného znění čl. 8 odst. 2 směrnice vyplývá, že zmíněný výčet má vskutku vyčerpávající povahu.
- 21 Po tomto upřesnění je dále zapotřebí určit, zda takové ustanovení, jako je to, o něž se jedná v původním řízení, náleží k ustanovením, jež jsou výslovně uvedena ve zmíněném čl. 8 odst. 2.
- 22 V tomto ohledu je třeba připomenout, co se týče ustanovení licenční smlouvy týkajících se „jakosti zboží či služeb vyráběných [...] nabyvatelem licence“, na něž odkazuje tento článek, že podle ustálené judikatury je podstatnou funkcí ochranné známky zajistit spotřebiteli nebo konečnému uživateli identitu původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu umožní odlišit bez možnosti záměny tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb jiného původu. Aby totiž mohla ochranná známka plnit podstatnou úlohu v systému nenarušené soutěže, jehož zavedení a zachování je cílem Smlouvy o ES, musí představovat záruku, že všechny výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného podniku, jemuž je možno připsat odpovědnost za jejich kvalitu (viz zejména rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Recueil, s. 1139, bod 7, a ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 30, jakož i ze dne 17. března 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, Sb. rozh. s. I-2337, bod 26).
- 23 Článek 8 odst. 2 směrnice tak umožňuje majiteli ochranné známky právě v případě porušení ustanovení licenční smlouvy, které se týká zejména jakosti vyráběného zboží, nabyvatelem licence, uplatňovat práva, jež tomuto majiteli plynou z jeho ochranné známky.

- 24 Jak přitom uvádí generální advokátka v bodě 31 svého stanoviska, nevyplývá jakost takových prestižních výrobků, jako jsou ty, o něž jde v původním řízení, pouze z jejich hmotných vlastností, ale též z luxusní a prestižní povahy, jež jim propůjčuje dojem luxusu (v tomto smyslu viz rovněž výše zmíněný rozsudek Parfums Christian Dior, bod 45).
- 25 Jelikož prestižní výrobky představují špičkové zboží, je dojem luxusu, jenž z nich vyzařuje, podstatným prvkem, který je v očích spotřebitelů odlišuje od všech ostatních obdobných produktů.
- 26 Z tohoto důvodu je zásah do zmíněného dojmu luxusu schopen ovlivnit i jakost těchto výrobků.
- 27 V této souvislosti je tudíž třeba ověřit, zda ve věci, o níž se jedná v původním řízení, může prodej prestižních výrobků společností zabývajícím se výprodejem, které nejsou součástí selektivní distribuční sítě vytvořené na základě licenční smlouvy, uskutečněný nabývatelem licence, představovat takovýto zásah.
- 28 V tomto ohledu přitom již Soudní dvůr dospěl k závěru, že na rozdíl od toho, co tvrdí společnost Copad a Komise, jsou specifické rysy a způsoby prodeje vlastní selektivnímu distribučnímu systému samy o sobě schopny zachovat jakost takovýchto výrobků a zajistit jejich správné užívání (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 11. prosince 1980, L'Oréal, 31/80, Recueil, s. 3775, bod 16).
- 29 Zavedení takového systému selektivní distribuce, jako je ten, o němž se jedná v původním řízení, a která má podle znění samotné licenční smlouvy uzavřené mezi společnostmi Dior a SIL za cíl zajištění zhodnocující prezentace v místě prodeje, je totiž „zejména co se týče umístění, reklamy, prezentace výrobků a obchodní politiky“ schopno přispět,

přesně tak, jak to uznává společnost Copad, k dobrému jménu daných výrobků, a tudíž i k zachování jejich dojmu luxusu.

- 30 Z toho plyne, že nelze vyloučit, že prodej prestižních výrobků nabyvatelem licence třetím osobám, které nejsou součástí selektivní distribuční sítě ovlivňuje samotnou jakost těchto výrobků, takže v takovém případě musí být smluvní ustanovení zakazující zmíněný prodej považováno za ustanovení spadající do působnosti čl. 8 odst. 2 směrnice.
- 31 Příslušný vnitrostátní soud musí ověřit, zda s ohledem na skutkové okolnosti sporu, který mu byl předložen, vede porušení takového ustanovení, jako je to, o něž se jedná v původním řízení, nabyvatelem licence, k poškození dojmu luxusu prestižních výrobků, a tím ovlivňuje jejich jakost.
- 32 V tomto ohledu je zejména třeba vzít na zřetel jednak povahu prestižních výrobků označených ochrannou známkou, objem, a pravidelnou nebo naopak nahodilou povahu prodeje těchto výrobků nabyvatelem licence společností zabývajícím se výprodejem, které netvoří součást selektivní distribuční sítě, a jednak povahu výrobků obvykle uváděných na trh těmito společnostmi zabývajícím se výprodejem, jakož i způsobu uvádění na trh běžné v odvětví, v němž jsou tyto společnosti činné.
- 33 Krom toho je třeba dodat, že výklad čl. 8 odst. 2 směrnice podaný v předcházejících bodech tohoto rozsudku nelze zpochybnit pomocí argumentů společnosti Dior, podle nichž může ujednání licenční smlouvy, které z důvodů prestiže ochranné známky zakazuje prodej společností zabývajícím se výprodejem, spadat do působnosti jiných ujednání než těch, jež se týkají „jakosti zboží“, a to ujednání, která jsou rovněž upravena ve výše zmíněném ustanovení a týkají se „území, na němž může být ochranná známka užívána“, anebo „jakost[i] [...] služeb poskytovaných nabyvatelem licence“.

- 34 V této souvislosti je třeba na jedné straně uvést, že čl. 8 odst. 2 směrnice musí být vykládán ve spojení s odstavcem 1 téhož článku, který obsahuje odkaz na „území dotčeného členského státu“, takže pojem „území“ ve smyslu těchto ustanovení může mít pouze zeměpisný význam, a nelze jej tudíž vykládat tak, že by mohl odkazovat na množinu schválených hospodářských subjektů tvořících součást určité selektivní distribuční sítě.
- 35 Na druhé straně – co se týče druhé možnosti uvažované společností Dior – je třeba konstatovat, že z judikatury Soudního dvora vyplývá, že pokud žádný imperativní důvod vycházející ze směrnice nebo z obecných zásad práva Společenství nebrání tomu, aby služby poskytované v rámci maloobchodního prodeje výrobků spadaly pod pojem „služby“ ve smyslu směrnice, je navíc nutné, aby byla dotyčná ochranná známka zapsána pro tyto služby (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Sb. rozh. s. I-5873, bod 35).
- 36 Obsah procesního spisu předloženého Soudnímu dvoru však nedovoluje předpokládat, že by ve věci, o níž se jedná v původním řízení, byla ochranná známka Christian Dior zapsána pro jakýkoli druh služeb.
- 37 S ohledem na uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 8 odst. 2 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že se majitel ochranné známky může dovolávat práv, jež z této ochranné známky plynou, proti nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy zakazující z důvodů prestiže ochranné známky prodej takových výrobků, jako jsou ty, o něž se jedná v původním řízení, společně s zabýváním se výprodejem, pokud se prokáže, že toto porušení vede z důvodu skutkových okolností věci, o níž se jedná v původním řízení, k zásahu do image elegance a prestiže, který zmíněným produktům propůjčuje dojem luxusu.

*Ke druhé otázce*

- 38 Svou druhou otázkou předkládající soud v zásadě žádá Soudní dvůr o upřesnění, za jakých okolností musí být uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh provedené nabyvatelem licence v rozporu s ustanovením licenční smlouvy zakazujícím prodej společností zabývajícím se výprodejem považováno za uskutečněné bez souhlasu majitele ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice.
- 39 Společnost Copad a Komise v tomto ohledu tvrdí, že souhlas majitele lze považovat za vyloučený pouze v případě porušení některého z ustanovení licenční smlouvy, které spadá do seznamu uvedeného v čl. 8 odst. 2 směrnice. Společnost Dior a francouzská vláda však mají za to, že jakékoli porušení licenční smlouvy nabyvatelem licence brání vyčerpání práv, jež zjednává ochranná známka svému majiteli.
- 40 Pro účely podání odpovědi na tuto otázku je přitom třeba připomenout, že podle zcela ustálené judikatury články 5 až 7 směrnice úplně harmonizují pravidla o právech z ochranné známky, a že tak definují práva, jichž požívají majitelé ochranných známek ve Společenství (rozsudek ze dne 16. července 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Recueil, s. I-4799, body 25 a 29, a ze dne 20. listopadu 2001, *Zino Davidoff a Levi Strauss*, C-414/99 až C-416/99, Recueil, s. I-8691, bod 39).
- 41 Konkrétně článek 5 směrnice přiznává majiteli ochranné známky výlučné právo, jež mu umožňuje zakázat jakékoli třetí osobě zejména dovážet zboží označené jeho ochrannou známkou, nabízet je, uvádět je na trh nebo je za těmito účely skladovat. Článek 7 odst. 1 téže směrnice obsahuje výjimku z tohoto pravidla spočívající v tom, že stanoví, že právo majitele je vyčerpáno, jestliže bylo zboží uvedeno na trh v EHP majitelem nebo s jeho souhlasem (viz výše uvedený rozsudek *Zino Davidoff a Levi Strauss*, bod 40, a rozsudky ze dne 8. dubna 2003, *Van Doren + Q*, C-244/00, Recueil, s. I-3051, bod 33, a ze dne 30. listopadu 2004, *Peak Holding*, C-16/03, Sb. rozh. s. I-11313, bod 34).

- 42 Jeví se tedy, že souhlas, který je roven vzdání se výlučného práva ze strany jeho majitele ve smyslu zmíněného článku 5, představuje určující prvek vyčerpání tohoto práva, a tudíž musí být vyjádřen způsobem, který s určitostí vyjadřuje vůli majitele tohoto práva se jej vzdát. Taková vůle vyplývá obvykle z výslovného udělení tohoto souhlasu (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Zino Davidoff a Levi Strauss, body 41, 45 a 46).
- 43 Z judikatury Soudního dvora však rovněž vyplývá, že v určitých případech nastává vyčerpání tohoto výlučného práva tehdy, je-li uvádění výrobků na trh uskutečňováno subjektem hospodářsky spojeným s majitelem ochranné známky. Je tomu tak zejména v případě nabyvatele licence (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 22. června 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, C-9/93, Recueil, s. I-2789, bod 34).
- 44 V takovéto situaci má totiž poskytovatel licence možnost kontrolovat jakost výrobků nabyvatele licence tím, že do licenční smlouvy vtělí specifická ustanovení, která nabyvatele licence zavazují k dodržování poskytovatelových pokynů a poskytovateli umožňují jejich dodržování zajistit.
- 45 Podle judikatury Soudního dvora přitom takováto možnost postačuje k tomu, aby mohla ochranná známka plnit svou zásadní funkci, jíž je, jak bylo připomenuto v bodě 22 tohoto rozsudku, zaručovat, že veškeré výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny, popřípadě poskytnuty, pod kontrolou jediného podniku, jemuž lze přiřítat odpovědnost za jejich jakost (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, body 37 a 38).
- 46 Uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh uskutečněné nabyvatelem licence je tudíž v zásadě třeba považovat za provedené se souhlasem majitele ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice.

47 Z toho sice plyne, že se majitel ochranné známky nemůže za uvedených podmínek dovolávat vadného plnění ze smlouvy za tím účelem, aby vůči nabyvateli licence uplatnil práva, která mu propůjčuje ochranná známka, nicméně to nic nemění na tom – i když společnost Copad tvrdí opak – že se licenční smlouva nerovná absolutnímu a bezpodmínečnému souhlasu majitele ochranné známky s tím, aby nabyvatel licence uvedl na trh výrobky označené touto ochrannou známkou.

48 Článek 8 odst. 2 směrnice totiž výslovně stanoví možnost, aby majitel ochranné známky uplatnil práva, jež mu tato známka zjednává, proti nabyvateli licence, který poruší určitá ustanovení licenční smlouvy.

49 Krom toho, jak vyplývá z odpovědi na první otázku, je výčet těchto ustanovení ve zmíněném čl. 8 odst. 2 podán taxativně.

50 Jak uvádí generální advokátka v bodě 47 svého stanoviska, zabraňuje tudíž pouze porušení jednoho z těchto ustanovení nabyvatelem licence vyčerpání práva, jež svému majiteli zjednává ochranná známka, ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice.

51 S ohledem na výše uvedené je na druhou otázku třeba odpovědět tak, že čl. 7 odst. 1 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh nabyvatelem licence, který při něm nedodrží některé ustanovení licenční smlouvy, je provedeno bez souhlasu majitele ochranné známky, pokud se zjistí, že toto ustanovení odpovídá jednomu z ustanovení uvedených v čl. 8 odst. 2 této směrnice.

*Ke třetí otázce*

- 52 Svou třetí otázkou chce předkládající soud zjistit, zda se majitel ochranné známky může, pokud je uvedení prestižních výrobků na trh provedené nabyvatelem licence v rozporu s některým ustanovením licenční smlouvy považováno za provedené se souhlasem majitele ochranné známky, přesto dovolávat takového ustanovení s cílem zabránit dalšímu prodeji těchto výrobků, a to tak, že se odvolá na čl. 7 odst. 2 směrnice.
- 53 Společnost Dior a francouzská vláda zastávají názor, že prodej výrobků označených ochrannou známkou Christian Dior společností zabývajících se výprodejem, která se nachází mimo selektivní distribuční síť, zakládá poškození dobrého jména ochranné známky, jež může představovat důvod pro uplatnění zmíněného čl. 7 odst. 2. Společnost Copad a Komise naopak tvrdí, že prodej takovýchto výrobků společností zabývajícím se výprodejem k poškození dobrého jména ochranné známky nevede.
- 54 V tomto ohledu je třeba nejprve připomenout, že podle ustálené judikatury Soudního dvora uvedené v bodě 19 tohoto rozsudku použití příslovce „zejména“ v odstavci 2 tohoto článku 7 ukazuje, že případ změny nebo zhoršení stavu výrobků označených ochrannou známkou je uváděn pouze jako příklad toho, jaké důvody přicházejí v úvahu jakožto důvody zákonné (výše uvedené rozsudky Bristol-Myers Squibb a další, body 26 a 39, a Parfums Christian Dior, bod 42).
- 55 Soudní dvůr tak již měl příležitost rozhodnout, že poškození dobrého jména ochranné známky může pro majitele ochranné známky v zásadě představovat zákonný důvod ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice k tomu, aby podal námitky proti dalšímu prodeji prestižních výrobků, které byly jím nebo s jeho souhlasem uvedeny na trh v EHP (viz výše uvedený rozsudek Parfums Christian Dior, bod 43, a rozsudek ze dne 23. února 1999, BMW, C-63/97, Recueil, s. I-905, bod 49).

56 Z toho plyne, že pokud nabyvatel licence prodá výrobky společnosti zabývající se výprodejem v rozporu s takovým ustanovením licenční smlouvy, jako je to, o němž se jedná v původním řízení, je zapotřebí vzájemně zvážit jednak legitimní zájem majitele ochranné známky, jež je předmětem licenční smlouvy, na ochraně proti společnosti zabývající se výprodejem, jež není součástí selektivní distribuční sítě, a používá zmíněnou ochrannou známku za obchodním účelem způsobem, který by mohl vést k poškození dobrého jména této ochranné známky, a jednak zájem společnosti zabývající se výprodejem na dalším prodeji dotyčných výrobků s uplatněním způsobů prodeje běžných v odvětví její činnosti (viz obdobně výše uvedený rozsudek Parfums Christian Dior, bod 44).

57 Jestliže tedy vnitrostátní soud dospěje k závěru, že prodej třetí osobě uskutečněný nabyvatelem licence není s to zpochybnit jakost prestižních výrobků označených ochrannou známkou, takže jejich uvedení na trh musí být považováno za provedené se souhlasem majitele ochranné známky, přísluší tomuto soudu posoudit, s ohledem na skutkové okolnosti daného případu, zda následné uvedení prestižních výrobků označených ochrannou známkou na trh provedené třetími osobami s využitím způsobů prodeje běžných v odvětví jejich činnosti vede k poškození dobrého jména této ochranné známky.

58 V tomto ohledu je třeba vzít na zřetel zejména subjekty, na které je zaměřen další prodej, jakož i, jak uvádí francouzská vláda, specifické podmínky uvádění prestižních výrobků na trh.

59 S ohledem na výše uvedené je na třetí otázku třeba odpovědět, že musí-li být uvedení prestižních výrobků na trh nabyvatelem licence považováno za provedené se souhlasem majitele ochranné známky, přestože k němu došlo v rozporu s ustanovením licenční smlouvy, může se tento majitel dovolávat zmíněného ustanovení k podání námitek na základě čl. 7 odst. 2 směrnice proti dalšímu prodeji těchto výrobků pouze v případě, kdy je prokázáno, že s ohledem na skutkové okolnosti daného případu vede takovýto další prodej k poškození dobrého jména dotyčné ochranné známky.

## K nákladům řízení

- 60 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu 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 (první senát) rozhodl takto:

- 1) Článek 8 odst. 2 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, musí být vykládán v tom smyslu, že se majitel ochranné známky může dovolávat práv, jež z této ochranné známky plynou, proti nabyvateli licence, který poruší ustanovení licenční smlouvy zakazující z důvodů prestiže ochranné známky prodej takových výrobků, jako jsou ty, o něž se jedná v původním řízení, společně s výrobky, kterými se zabývá výprodejem, pokud se prokáže, že toto porušení vede z důvodu skutkových okolností věci, o níž se jedná v původním řízení, k zásahu do image elegance a prestiže, který zmíněným produktům propůjčuje dojem luxusu.
- 2) Článek 7 odst. 1 směrnice 89/104, ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru, musí být vykládán v tom smyslu, že uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh nabyvatelem licence, který při něm nedodrží některé ustanovení licenční smlouvy, je provedeno bez souhlasu majitele ochranné známky, pokud se zjistí, že toto ustanovení odpovídá jednomu z ustanovení uvedených v čl. 8 odst. 2 této směrnice.
- 3) Musí-li být uvedení prestižních výrobků na trh nabyvatelem licence považováno za provedené se souhlasem majitele ochranné známky, přestože

**k němu došlo v rozporu s ustanovením licenční smlouvy, může se tento majitel dovolávat zmíněného ustanovení k podání námitek na základě čl. 7 odst. 2 směrnice proti dalšímu prodeji těchto výrobků pouze v případě, kdy je prokázáno, že s ohledem na skutkové okolnosti daného případu vede takovýto další prodej k poškození dobrého jména dotyčné ochranné známky.**

Podpisy.