

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

z 3. júna 2010*

Vo veci C-127/09,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Nürnberg (Nemecko) z 31. marca 2009 a doručený Súdnemu dvoru 6. apríla 2009, ktorý súvisí s konaním:

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

proti

Simex Trading AG,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory J.-C. Bonichot, sudcovia C. Toader, C. W. A. Timmermans (spravodajca), P. Kūris a L. Bay Larsen,

generálny advokát: P. Cruz Villalón,
tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Coty Prestige Lancaster Group GmbH, v zastúpení: C. Lehment a U. Hildebrandt, Rechtsanwälte,
- Simex Trading AG, v zastúpení: E. Stolz, Rechtsanwalt,
- talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci M. Russo, avvocato dello Stato,
- rakúska vláda, v zastúpení: C. Pesendorfer, splnomocnená zástupkyňa,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: H. Krämer, splnomocnený zástupca,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannnej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) a článku 7 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), zmenenej a doplnenej dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 3, ďalej len „smernica 89/104“).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Coty Prestige Lancaster Group GmbH (ďalej len „Coty Prestige“), spoločnosťou so sídlom v Mainzi (Nemecko), a Simex Trading AG (ďalej len „Simex Trading“), spoločnosťou so sídlom v Appenzelli (Švajčiarsko), v ktorom spoločnosť Coty Prestige podala žalobu o zdržanie sa konania proti spoločnosti Simex Trading, založenú na tvrdení, že posledná uvedená spoločnosť tým, že uvádza na trh v Nemecku parfumové výrobky, porušuje práva spojené s ochrannými známkami Spoločenstva a medzinárodnými ochrannými známkami, ktorých majiteľom alebo oprávneným držiteľom je spoločnosť Coty Prestige.

Právny rámec

Právo Únie

- 3 Článok 13 nariadenia č. 40/94 nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky spoločenstva“, vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Ochranná známka spoločenstva neoprávňuje majiteľa zakázať jej používanie, pokiaľ ide o tovary, ktoré boli uvedené na trh v spoločenstve pod takouto ochrannou známkou samotným majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.“

- 4 Článok 7 ods. 1 smernice 89/104 vo svojom pôvodnom znení uvádzal:

„Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v spoločenstve.“

- 5 V súlade s článkom 65 ods. 2 Dohody o Európskom hospodárskom priestore v spojení s prílohou XVII bodom 4 tejto dohody bol článok 7 ods. 1 smernice vo svojom pôvodnom znení zmenený a doplnený na účely tejto dohody, keďže výraz „v Spoločenstve“ bol nahradený slovami „v zmluvnej strane“.

Vnútroštátne právo

- 6 § 24 ods. 1 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení (Markengesetz) z 25. októbra 1994 (BGBl. 1994, I, s. 3082) stanovuje:

„Majiteľ ochrannej známky alebo obchodného označenia nie je oprávnený zakázať tretej osobe používanie uvedenej ochrannej známky alebo obchodného označenia pre výrobky, ktoré boli pod touto ochrannou známkou alebo obchodným označením uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Nemecku, v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

- 7 Spoločnosť Coty Prestige vyrába a predáva parfumové výrobky označené jej vlastnými značkami ako Lancaster a Joop!, ako aj cudzími značkami, napr. Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, J. Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard a Vivienne Westwood.
- 8 Pod týmito ochrannými značkami, ktoré boli zapísané aj ako ochranné známky Spoločenstva, aj na základe medzinárodnej prihlášky, Coty Prestige uvádza svoje výrobky na trh po celom svete prostredníctvom systému selektívnej distribúcie, pričom jej distributéri sa vo všeobecnosti nazývajú „depozitári“.

- 9 Článok 5 zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou Coty Prestige a každým z jej depozitárov, ktoré majú rovnaké znenia, uvádza:

„5.1. [Coty Prestige] bude v hospodársky únosnom rozsahu mnohostranne podporovať depozitára pri jeho snahách o predaj výrobkov. Na podrobnostiach sa strany dohodnú v jednotlivých prípadoch.

5.2. [Coty Prestige] môže depozitárovi bezplatne poskytnúť aj dekoračné a iné reklamné materiály. Tieto materiály zostávajú majetkom [Coty Prestige] a na jej vyžiadanie sa musia vrátiť, okrem tých prípadov, keď sú určené na rozdávanie spotrebiteľom.

5.3. Reklamný materiál poskytnutý spoločnosťou [Coty Prestige] môže depozitár použiť výhradne na reklamné účely. [Depozitár] má zakázané akékoľvek komerčné zhodnocovanie, ... najmä predaj vzoriek, testerov alebo miniatúr.“

- 10 Simex Trading, ktorý nie je súčasťou distribučnej siete spoločnosti Coty Prestige, uvádza na trh najmä parfumové výrobky.
- 11 Dňa 26. septembra 2007 dostala spoločnosť Coty Prestige dva flakóny označené ako „testery“, obsahujúce parfum značky Davidoff Cool Water Man, ktoré pochádzali z testovacieho nákupu uskutočneného v jednom z obchodov siete Sparfümerie nachádzajúcej sa v Ingolstadte (Nemecko).

- 12 Dotknutými testerami sú originálne flakóny obsahujúce takisto originálny parfum, ktoré však nemajú originálny uzáver a sú označené ako „vzorka“. Balenie testerov sa odlišuje od balenia originálnych výrobkov v tom, že jednak pozostáva z obalu z bieleho kartónu, na ktorom sú čiernym znázornené údaje, ktoré sú na originálnom obale vo všeobecnosti vytlačené farebne. Ďalej, na prednej strane obalu testerov je uvedený údaj „vzorka“ a bočná strana obsahuje údaj „nepredajné“.
- 13 Na základe výrobných čísel testerov získaných 26. septembra 2007 spoločnosť Coty Prestige zistila, že dotknuté výrobky boli v júli 2006 doručené jednému z jej depozitárov so sídlom v Singapure.
- 14 Následne prevádzkovateľ siete Parfümerie informoval spoločnosť Coty Prestige, že uvedené výrobky získal od spoločnosti Simex Trading pre hlavnú predajňu tejto siete v Norimbergu a na preukázanie tohto tvrdenia predložil faktúry.
- 15 Na základe zistení vykonaných pri príležitosti tohto nákupu a ďalšieho testovacieho nákupu testeru, pôvodne dodaného na Blízky východ, podala spoločnosť Coty Prestige na nemecké súdy žalobu o zdržanie sa konania proti spoločnosti Simex Trading, ktorou tvrdila, že dotknuté testery boli po prvýkrát uvedené na trh v Spoločenstve alebo v Európskom hospodárskom priestore (EHP) bez súhlasu majiteľa ochrannej známky.
- 16 Spoločnosť Simex Trading navrhla zamietnuť túto žalobu s tvrdením, že práva z ochrannej známky sú vzhľadom na dotknuté testery vyčerpané, keďže tieto testery boli uvedené na trh v EHP so súhlasom majiteľa ochrannej známky.

- 17 Spoločnosť Coty Prestige odpovedala, že dotknuté výrobky neboli uvedené na trh z jej iniciatívy ani s jej súhlasom. Parfumy, vrátane testerov, poskytla výlučne svojim depozitárom. V zmluvách, ktoré s nimi uzavrela, si však spoločnosť Coty Prestige vyhradzuje vlastnícke právo k testerom. Okrem toho podľa nej ide o reklamný materiál, ktorý ako taký nie je určený spotrebiteľom, čo vysvetľuje, prečo sú testery jasne označené ako nepredajné.
- 18 Landgericht Nürnberg-Fürth (regionálny súd Norimberg-Fürth) zamietol návrh spoločnosti Coty Prestige s konštatovaním, že práva vyplývajúce z ochrannej známky boli v prípade sporných testerov vyčerpané napriek tomu, že dané testery boli označené ako nepredajné.
- 19 Pokiaľ totiž spoločnosť Coty Prestige odovzdala testery depozitárom s povolením spotrebovať celý parfum, ktorý obsahujú, previedla skutočné dispozičné právo k týmto výrobkom, ktoré sú tým uvedené na trh v zmysle článku 7 smernice 89/104 a článku 13 nariadenia č. 40/94.
- 20 Podľa tohto súdu nemožno zásadu vyčerpania práv obmedziť alebo považovať za neplatnú z dôvodu zmluvných obmedzení. Porušenie zmluvy uzavretej so spoločnosťou Coty Prestige zo strany depozitára sa týka len zmluvných vzťahov medzi dotknutými hospodárskymi subjektmi. Výhrada vlastníckeho práva tiež nie je rozhodujúca, lebo vyčerpanie predpokladá len prevod skutočného práva disponovať vecou.
- 21 Oberlandesgericht Nürnberg (vyšší regionálny súd Norimberg), na ktorý bolo podané odvolanie, sa domnieva, že existujú vážne pochybnosti, pokiaľ ide o dôvodnosť konštatovaní súdu rozhodujúceho v prvostupňovom konaní.

- ²² Podľa vnútroštátneho súdu, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, z judikatúry Súdneho dvora a konkrétne z rozsudku z 30. novembra 2004, Peak Holding (C-16/03, Zb. s. I-11313), vyplýva, že hlavnými znakmi pojmu „uvedenie na trh“ v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 89/104 a článku 13 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sú prevod dispozičného práva k tovaru a ekonomický prospech z tovaru.
- ²³ Osobitosť veci samej podľa tohto súdu spočíva v skutočnosti, že na základe zmluvných ustanovení testery zostávajú vo vlastníctve majiteľa ochrannej známky a iba ich obsah sa prenecháva na spotrebovanie, nie však na predaj. Vďaka označeniam uvedeným na testeroch a ich obale je odberateľom jasné, že testery nie sú určené na predaj a je vylúčená aj možnosť ich nadobudnutia tretími osobami v dobrej viere.
- ²⁴ Za týchto okolností má teda depozitár len obmedzené právo nakladať s testerami. Okrem toho, keďže výrobok nie je určený na predaj, majiteľ ochrannej známky nemohol mať z tohto výrobku ekonomický prospech.
- ²⁵ Vnútroštátny súd ďalej uvádza, že skutočným účelom uvedenia testerov na trh je reklama. To jasne vyplýva aj z údajov uvedených na vonkajšom obale a flakóne. Za okolností, ktoré uviedla spoločnosť Coty Prestige v rámci svojej žaloby o zdržanie sa konania, však tento účel nebol splnený, keďže testery neboli poskytnuté zákazníkovi na vyskúšanie ich obsahu, ale boli predané tretím osobám, pričom bola porušená zmluva uzavretá s dotknutým depozitárom.

- ²⁶ Za týchto okolností Oberlandesgericht Nürnberg rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Ide o uvedenie na trh v zmysle článku 13 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a článku 7 smernice č. 89/104, ak sa zmluvne viazaným sprostredkovateľom predaja prenechávajú, tzv. parfumové testery bez toho, aby dochádzalo k prevodu vlastníctva, pod podmienkou zákazu ich predaja na ten účel, aby títo predajcovia mohli svojim potenciálnym zákazníkom umožniť vyskúšať obsah tovaru, pričom je tento tovar označený ako nepredajný a zmluva umožňuje, aby výrobca/majiteľ ochrannej známky mohol tovar kedykoľvek stiahnuť z obehu a obal tovaru sa svojim jednoduchším vyhotovením zreteľne líši od obalu tovaru, ktorý výrobca/majiteľ ochrannej známky bežne uvádza na trh?“

O prejudiciálnej otázke

- ²⁷ Podľa ustálenej judikatúry článku 5 až 7 smernice 89/104 úplne harmonizujú pravidlá týkajúce sa práv z ochrannej známky, a tým definujú práva majiteľov ochranných známk v Únii (pozri najmä rozsudok z 15. októbra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a i., C-324/08, Zb. s. I-10019, bod 20 a citovanú judikatúru).

- ²⁸ Obzvlášť článok 5 uvedenej smernice priznáva majiteľovi ochrannej známky výlučné práva, ktoré mu najmä umožňujú zakázať všetkým tretím osobám dovážať výrobky označené jeho ochrannou známkou, ponúkať alebo uvádzať ich na trh, alebo ich na tieto účely skladovať. Článok 7 ods. 1 tejto istej smernice obsahuje výnimku z tohto pravidla v tom zmysle, že stanovuje, že práva majiteľa ochrannej známky sa vyčerpajú, ak boli výrobky uvedené na trh v rámci EHP samotným majiteľom ochrannej známky

alebo s jeho súhlasom (pozri najmä rozsudok Makro Zelfbedieningsgroothandel a i., už citovaný, bod 21 a citovanú judikatúru).

- 29 K vyčerpaniu výlučných práv dochádza buď výslovným, alebo implicitným súhlasom majiteľa ochrannej známky na uvedenie na trh v EHP, alebo uvedením na trh v EHP samotným majiteľom ochrannej známky alebo subjektom, ktorý je s ním hospodársky prepojený, ako napríklad majiteľ licencie. Súhlas majiteľa alebo uvedenie výrobku na trh v EHP majiteľom ochrannej známky alebo subjektom s ním hospodársky prepojeným, ktorý znamená vzdanie sa výlučných práv, sú každý určujúcim prvkom pre zánik týchto práv (pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. apríla 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Zb. s. I-3051, bod 34; z 23. apríla 2009, Copad, C-59/08, Zb. s. I-3421, bod 43, ako aj Makro Zelfbedieningsgroothandel a i., už citovaný, bod 24 a citovanú judikatúru).
- 30 Na účely zabezpečenia ochrany práv, ktoré poskytuje ochranná známka, a aby bolo možné neskoršie uvádzanie výrobkov označených ochrannou známkou na trh bez toho, aby mal majiteľ tejto ochrannej známky možnosť to zakázať, je dôležité, aby tento majiteľ mohol dohliadať na prvé uvedenie daných výrobkov na trh v rámci EHP nezávisle od skutočnosti, že tieto výrobky už boli prípadne uvedené do obehu mimo uvedeného územia, pričom toto uvedenie na trh nevyvoláva žiaden zánik v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 89/104 (pozri v tomto zmysle najmä rozsudok Makro Zelfbedieningsgroothandel a i., už citovaný, body 31 a 32 a citovanú judikatúru).
- 31 Okrem toho práva z ochrannej známky sa vyčerpajú len pre tie exempláre, ktoré už boli samotným majiteľom tejto ochrannej známky alebo s jeho súhlasom po prvýkrát uvedené na trh v EHP. Naopak, majiteľ je vždy oprávnený zakázať používanie ochrannej známky v súlade s výlučnými právami, ktoré mu priznáva smernica 89/104, pre ostatné exempláre, ktoré neboli súčasťou prvého uvedenia na trh v EHP (pozri v tomto zmysle rozsudok z 1. júla 1999, Sebago a Maison Dubois, C-173/98, Zb. s. I-4103, body 19 a 20).

- 32 Vo veci samej vzniká otázka, či za okolností tejto veci dotknuté výrobky, to znamená parfumové testery, ktoré spoločnosť Coty Prestige poskytla svojim depozitárom v rámci zmluvy o selektívnej distribúcii, boli po prvýkrát uvedené na trh v EHP samotným majiteľom ochrannej známky alebo tretou osobou, avšak so súhlasom majiteľa tejto známky.
- 33 Na rozdiel od veci, ktorá bola predmetom už citovaného rozsudku Peak Holding, sa tento spor netýka otázky, či určité konania týkajúce sa výrobkov označených ochrannou známkou, pokiaľ sú uskutočnené v EHP majiteľom tejto ochrannej známky alebo subjektom, ktorý je s ním hospodársky prepojený, možno považovať za „uvedenie na trh“ v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 89/104. Preto konštatovania týkajúce sa pojmu uvedenie na trh vyplývajúce z tohto rozsudku nie sú rozhodujúce za okolností, o aké ide vo veci samej.
- 34 Vo veci samej, ako vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu, konanie, ktoré má byť označené za prvé uvedenie dotknutých výrobkov, pre ktoré sa uplatňuje vyčerpanie práv z ochrannej známky, na trh v EHP, neuskutočnil majiteľ ochrannej známky alebo subjekt s ním hospodársky prepojený, ale tretia osoba, keďže je nesporné, že prvé uvedenie testerov dotknutých vo veci samej na trh v EHP predstavuje fakt, že spoločnosť Simex Trading predávala sieti Sparfümerie v Nemecku testery, ktoré doviezla a získala od depozitára spoločnosti Coty Prestige so sídlom v Singapore.
- 35 Okrem toho, vzhľadom na judikatúru pripomenutú v bodoch 30 a 31 tohto rozsudku ani pôvodné poskytnutie exemplárov dotknutých vo veci samej spoločnosťou Coty Prestige svojmu depozitárovi so sídlom v Singapore, ani poskytnutie ostatných exemplárov uvedenou spoločnosťou svojim depozitárom so sídlom v EHP nemožno považovať za uvedenie výrobkov dotknutých vo veci samej, pre ktoré sa uplatňuje vyčerpanie práv poskytnutých ochrannou známkou, do obehu v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 89/104.

- 36 Vzhľadom na judikatúru pripomenutú v bode 29 tohto rozsudku z toho vyplýva, že v kontexte, o aký ide vo veci samej, môže vyčerpanie výlučných práv majiteľa ochrannej známky vyplývať len z jeho výslovne alebo implicitne vyjadreného súhlasu na to, aby tretie osoby mohli uviesť dotknuté výrobky na trh v EHP. Preto rozhodujúcou skutočnosťou, ktorá v tomto kontexte môže viesť k vyčerpaniu výlučných práv, je taký súhlas, ktorý vyjadruje vôľu majiteľa ochrannej známky vzdať sa svojich výlučných práv.
- 37 V tomto ohľade treba pripomenúť, že aj za predpokladu, že predmetné výrobky boli po prvýkrát uvedené na trh v rámci EHP subjektom, ktorý nie je hospodársky prepojený s majiteľom ochrannej známky a bez jeho výslovného súhlasu, môže vôľa vzdať sa výlučných práv stanovených v článku 5 smernice 89/104 vyplývať z implicitného súhlasu tohto majiteľa (pozri rozsudok Makro Zelfbedieningsgroothandel a i., už citovaný, bod 19 a citovanú judikatúru).
- 38 Z judikatúry totiž vyplýva, že hoci takáto vôľa v zásade vyplýva z výslovného vyjadrenia súhlasu, nemožno vylúčiť, že v niektorých prípadoch môže implicitne vyplývať z predchádzajúcich skutočností a okolností, ktoré nastali súčasne alebo následne po uvedení na trh mimo EHP alebo v rámci tohto priestoru a ktoré po posúdení vnútroštátnym súdnym orgánom tiež jednoznačne vyjadrujú určité vzdanie sa majiteľom ochrannej známky jeho práva (rozsudok z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, Zb. s. I-8691, bod 46).
- 39 V tomto ohľade Súdny dvor v bode 60 už citovaného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss tiež konštatoval, že implicitný súhlas nemôže vyplývať:
- z toho, že majiteľ ochrannej známky neoznámil všetkým nasledujúcim nadobúdateľom výrobkov uvedených na trh mimo EHP, že nesúhlasí s ich uvedením na trh v EHP,

- z toho, že na uvedených výrobkoch sa nenachádza údaj o zákaze ich uvedenia na trh v EHP,
- z okolnosti, že majiteľ ochrannej známky previedol vlastníctvo k výrobkom chráneným ochrannou známkou bez zmluvných výhrad a podľa zákona, ktorým sa táto zmluva riadi, právo prevodu vlastníctva bez uvedenia zmluvných výhrad zahŕňa právo neobmedzeného ďalšieho predaja alebo prinajmenšom možného uvedenia na trh v EHP.

⁴⁰ Okrem toho v bode 66 tohto rozsudku Súdny dvor uviedol, že pokiaľ ide o vyčerpanie výlučných práv majiteľa ochrannej známky, nie je rozhodujúce:

- že subjekt, ktorý dováža výrobky chránené ochrannou známkou, nevie o zákaze majiteľa ochrannej známky uviesť ich na trh EHP alebo uviesť ich na tento trh inými subjektmi ako autorizovanými predajcami, alebo
- že ďalší autorizovaní predajcovia a veľkoobchodníci neuložili svojim zmluvným partnerom zmluvné výhrady obsahujúce tento zákaz, aj keď ich o ňom majiteľ ochrannej známky informoval.

⁴¹ Aj keď je úlohou vnútroštátneho súdu, aby vzhľadom na skutočnosti pripomenuté v bodoch 38 až 40 tohto rozsudku posúdil, či vo veci samej dal majiteľ ochrannej známky výslovný alebo implicitný súhlas na uvedenie výrobkov na trh v EHP, treba konštatovať, že v kontexte tejto veci určité skutočnosti a okolnosti, ktoré je nutné vziať do úvahy na účely zistenia, či možno odvodiť implicitný súhlas majiteľa ochrannej známky, nehovoria v prospech jasného vzdania sa jeho výlučných práv stanovených v článku 5 smernice 89/104.

- 42 Zo skutočností uvedených v rozhodnutí vnútroštátneho súdu, ktoré sú zhrnuté v bode 12 tohto rozsudku, totiž vyplýva, že výrobkami dotknutými vo veci samej sú flakóny parfumu v balení obsahujúcom okrem označenia „vzorka“, aj údaj „nepredajné“.
- 43 Takýto údaj, ktorý jasne vyjadruje vôľu majiteľa dotknutej ochrannej známky, aby výrobky označené touto ochrannou známkou neboli predmetom žiadneho predaja mimo EHP, ani v rámci tejto oblasti, sám osebe – a pri neexistencii skutočností preukazujúcich opak – predstavuje rozhodujúcu skutočnosť, ktorá bráni tomu, aby bolo možné konštatovať existenciu súhlasu majiteľa ochrannej známky s uvedením výrobkov na trh v EHP v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 89/104.
- 44 Okrem toho, pokiaľ, najmä vzhľadom na dosah vzájomnej žaloby podanej spoločnosťou Simex Trading vo veci samej, sa má návrh na začatie prejudiciálneho konania vnímať v tom zmysle, že okrem hypotézy uvedenej v bode 34 tohto rozsudku zahŕňa aj pôvodné poskytnutie spoločnosťou Coty Prestige testerov dotknutých vo veci samej jednému z jej depozitárov so sídlom v EHP, vzniká otázka, či toto poskytnutie treba kvalifikovať ako uvedenie na trh v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 89/104.
- 45 Údaj „nepredajné“, uvedený na obale flakónov parfumu sporných vo veci samej, však vylučuje takúto kvalifikáciu, keďže, ako už bolo uvedené v bode 43 tohto rozsudku, jasne vyjadruje vôľu majiteľa ochrannej známky, aby výrobky označené touto ochrannou známkou neboli predmetom žiadneho predaja, a to ani mimo EHP, ani v rámci tohto priestoru.

46 Vzhľadom na to, že znenie článku 13 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je v podstate identické so znením článku 7 ods. 1 smernice 89/104, s výnimkou definície územia, na ktorom sa musí uskutočniť uvedenie na trh, okolnosť, ktorá však nie je rozhodujúca v kontexte, ktorý je daný vo veci samej, a keďže neexistujú iné kontextuálne skutočnosti alebo skutočnosti súvisiace s cieľom uvedených ustanovení, ktoré by si vyžadovali odlišný výklad, platí výklad článku 7 ods. 1 smernice 89/104 uvedený v tomto rozsudku na účely odpovede na položenú prejudiciálnu otázku rovnako pre článok 13 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

47 Vzhľadom na predchádzajúce skutočnosti je vhodné na položenú otázku odpovedať tak, že za takých okolností, aké existujú vo veci samej, sa článok 13 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a článok 7 ods. 1 smernice 89/104 majú vykladať v tom zmysle, že k vyčerpaniu práv poskytnutých ochrannou známkou dochádza len vtedy, ak na základe posúdenia, ktoré prináleží vnútroštátnemu súdu, možno konštatovať výslovný alebo implicitný súhlas majiteľa tejto ochrannej známky s uvedením výrobkov, pre ktoré sa toto vyčerpanie práv uplatňuje, na trh v Spoločenstve alebo v EHP.

48 Za takých okolností, aké existujú vo veci samej, kde sa poskytnutie „parfumových testerov“ sprostredkovateľom zmluvne viazaným s majiteľom ochrannej známky na účely toho, aby si potenciálni zákazníci mohli vyskúšať ich obsah, uskutočňuje bez prevodu vlastníckeho práva a so zákazom predaja, pričom majiteľ ochrannej známky môže kedykoľvek stiahnuť tieto výrobky z obehu a ich vyhotovenie sa jasne odlišuje od flakónov parfumu, ktoré majiteľ ochrannej známky obvykle poskytuje uvedeným sprostredkovateľom, skutočnosť, že týmito termami sú flakóny parfumu označené ako „vzorka“ a „nepredajné“, bráni tomu, aby bol implicitne uznaný súhlas majiteľa ochrannej známky s ich uvedením na trh, pokiaľ neexistujú skutočnosti preukazujúce opak, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu.

O trovách

- 49 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol takto:

Za takých okolností, aké existujú vo veci samej, sa článok 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva a článok 7 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, zmenenej a doplnenej dohodou o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992, majú vykladať v tom zmysle, že k vyčerpaniu práv poskytnutých ochrannou známkou dochádza len vtedy, ak na základe posúdenia, ktoré prináleží vnútroštátnemu súdu, možno konštatovať výslovný alebo implicitný súhlas majiteľa tejto ochrannej známky s uvedením výrobkov, pre ktoré sa toto vyčerpanie práv uplatňuje, na trh v Európskom spoločenstve alebo v Európskom hospodárskom priestore.

Za takých okolností, aké existujú vo veci samej, kde sa poskytnutie „parfumových testerov“ sprostredkovateľom zmluvne viazaným s majiteľom ochrannej známky na účely toho, aby si potenciálni zákazníci mohli vyskúšať ich obsah, uskutočňuje bez prevodu vlastníckeho práva a so zákazom predaja, pričom majiteľ ochrannej známky môže kedykoľvek stiahnuť tieto výrobky z obehu a ich vyhotovenie sa jasne odlišuje od flakónov parfumu, ktoré majiteľ ochrannej známky obvykle poskytuje uvedeným sprostredkovateľom, skutočnosť, že týmito testerami sú flakóny parfumu označené ako „vzorka“ a „nepredajné“, bráni tomu, aby

bol implicitne uznaný súhlas majiteľa ochrannej známky s ich uvedením na trh, pokiaľ neexistujú skutočnosti preukazujúce opak, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu.

Podpisy