

Odkaz:

Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG proti Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, věc C-355/96, Recueil 1998, s. I-4799*

Klíčová slova:

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Oberster Gerichtshof – Rakousko. Směrnice 89/104/EHS – Vyčerpání práv z ochranné známky – Zboží uvedené na trh ve Společenství nebo ve třetí zemi

Předmět:

Rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článku 7 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), ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3)

Skutkové okolnosti a právní otázky:

¹ Usnesením ze dne 15. října 1996, došlým Soudnímu dvoru dne 30. října 1996, položil Oberster Gerichtshof na základě článku 177 Smlouvy o EHS dvě předběžné otázky týkající se výkladu článku 7 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), ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3, dále jen „Dohoda o EHP“).

² Tyto otázky byly vzneseny v rámci sporu mezi rakouskými společnostmi Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (dále jen „Silhouette“) a Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (dále jen „Hartlauer“).

³ Článek 7 směrnice, který se týká vyčerpání práv z ochranné známky, stanoví:

„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.“

⁴ V souladu s čl. 65 odst. 2 ve spojení s přílohou XVII bodem 4 Dohody o EHP byl čl. 7 odst. 1 směrnice změněn pro účely Dohody o EHP tak, že výraz „ve Společenství“ byl nahrazen slovy „ve smluvní straně“.

⁵ Článek 7 směrnice byl proveden do rakouského práva § 10a *Markenschutzgesetz* (zákon o ochraně ochranných známek), jehož odstavec 1 stanoví: „Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání třetí osobě pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh v Evropském hospodářském prostoru“.

⁶ Společnost Silhouette vyrábí brýle vyšší cenové třídy. Uvádí je na trh v celém světě pod ochrannou známkou „Silhouette“, zapsanou v Rakousku a ve většině zemí světa. V Rakousku brýle dodává optikům sama; v ostatních zemích má buď dceřiné společnosti, nebo distributory.

* Jednací jazyk: němčina

- 7 Společnost Hartlauer prodává prostřednictvím svých četných dceřiných společností v Rakousku zejména brýle a její nízké ceny jsou hlavním prodejním argumentem. Zboží neodebírá od společnosti Silhouette, neboť posledně uvedená společnost má za to, že distribuce jejího zboží společností Hartlauer by poškozovala její obraz výrobce módních brýlí nejvyšší kvality.
- 8 V říjnu 1995 prodala společnost Silhouette 21 000 kusů z módy vyšlých brýlových obrub bulharské společnosti Union Trading za částku 261 450 USD. Předtím pověřila svého zástupce, aby klienty poučil, že smějí brýlové obruby prodávat pouze v Bulharsku a v zemích bývalého Sovětského svazu a že je nesmějí vyvážet do jiných zemí. Zástupce společnost Silhouette ujistil, že toto poučení kupujícímu poskytne. Oberster Gerichtshof však poukázal na to, že nebylo možné ověřit, zda tomu tak skutečně bylo.
- 9 Společnost Silhouette dodala výše zmíněné brýlové obruby společnosti Union Trading v Sofii v listopadu 1995. Společnost Hartlauer toto zboží nakoupila – podle Oberster Gerichtshof nebylo možné zjistit od jakého prodejce – a nabídla je k prodeji v Rakousku v prosinci 1995. V tiskovém prohlášení společnost Hartlauer oznámila, že se jí podařilo, přestože jí společnost Silhouette zboží nedodává, nakoupit 21 000 kusů brýlových obrub Silhouette v zahraničí.
- 10 Společnost Silhouette podala návrh na předběžné opatření k Landesgericht Steyr, kterým by bylo společnosti Hartlauer zakázáno nabízet k prodeji v Rakousku brýle nebo brýlové obruby pod její ochrannou známkou, jelikož nebyly uvedeny na trh na území Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) jí samotnou nebo s jejím souhlasem. Tvrdí, že nevyčerpala svá práva z ochranné známky, neboť směrnice stanoví, že k vyčerpání práv z ochranné známky dochází pouze tehdy, pokud bylo zboží uvedeno na trh na území EHP majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem. Svůj návrh opřela o § 10a *Markenschutzgesetz*, jakož i o § 1 a 9 *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* (zákon o potírání nekalé soutěže, dále jen „UWG“) a § 43 *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* (občanský zákoník, dále jen „ABGB“).
- 11 Společnost Hartlauer navrhla, aby byl návrh zamítnut, neboť společnost Silhouette neprodala brýlové obruby pod podmínkou vyloučení jakéhokoli zpětného dovozu těchto obrub do Společenství. Podle ní není § 43 ABGB použitelný. Mimoto poznamenala, že *Markenschutzgesetz* nepřiznává právo domáhat se vydání soudního příkazu ukládajícího zdržení se jednání a že její chování nebylo vzhledem k nejasnosti právní situace v rozporu s ustálenými zvyklostmi.
- 12 Návrh společnosti Silhouette byl zamítnut Landesgericht Steyr a v odvolacím řízení Oberlandesgericht Linz. Společnost Silhouette podala opravný prostředek „Revision“ k Oberster Gerichtshof.
- 13 Oberster Gerichtshof nejprve poznamenal, že věc, která mu byla předložena, se týká zpětného dovozu zboží pocházejícího od majitele ochranné známky a uvedeného na trh majitelem ve třetí zemi. Následně poukázal na skutečnost, že před vstupem § 10a *Markenschutzgesetz* v platnost uplatňovaly rakouské soudy zásadu mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky (zásada, podle níž jsou práva majitele vyčerpána poté, co bylo zboží nesoucí ochrannou známku uvedeno na trh, a to bez ohledu na místo, kde k tomuto uvedení došlo). Oberster Gerichtshof konečně uvedl, že v důvodové zprávě k rakouskému zákonu provádějícímu článek 7 směrnice byla učiněna zmínka o tom, že úmyslem bylo ponechat řešení otázky platnosti zásady mezinárodního vyčerpání právní praxi.

14 Za výše uvedených okolností se Oberster Gerichtshof rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru tyto předběžné otázky:

„1) Je třeba čl. 7 odst. 1 první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS, Úř. věst. L 40 ze dne 11. února 1989), ve znění Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3) vykládat v tom smyslu, že ochranná známka opravňuje svého majitele k tomu, aby zakázal třetí osobě její užívání pro zboží, které bylo uvedeno na trh na území státu, který není smluvní stranou?

2) Může se majitel ochranné známky domáhat pouze na základě čl. 7 odst. 1 směrnice toho, aby se třetí osoba zdržela užívání ochranné známky pro zboží, které bylo uvedeno na trh pod touto ochrannou známkou na území státu, který není smluvní stranou?“

K první otázce

15 Podstatou první otázky Oberster Gerichtshof je, zda jsou vnitrostátní pravidla stanovující vyčerpání práv z ochranné známky pro zboží uvedené na trh mimo EHP pod touto ochrannou známkou jejím majitelem nebo s jeho souhlasem v rozporu s čl. 7 odst. 1 směrnice.

16 Nejprve je třeba připomenout, že článek 5 směrnice vymezuje „práva z ochranné známky“ a článek 7 směrnice obsahuje pravidlo týkající se „vyčerpání práv z ochranné známky“.

17 Podle čl. 5 odst. 1 směrnice vyplývají ze zapsané ochranné známky pro jejího majitele výlučná práva. V písmeni a) téhož odstavce se dále stanoví, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly zejména označení shodné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro něž je známka zapsána. Podle čl. 5 odst. 3, který uvádí demonstrativní výčet způsobů užití, která majitel může zakázat na základě odstavce 1, se toto oprávnění vztahuje zejména na dovoz a vývoz zboží opatřeného dotyčnou ochrannou známkou.

18 Stejně jako pravidla stanovená v článku 6 směrnice, která stanovují určitá omezení účinků ochranné známky, stanoví článek 7, že za podmínek v něm uvedených jsou výlučná práva z ochranné známky vyčerpána, v důsledku čehož není majitel ochranné známky nadále oprávněn zakázat její užívání. Vyčerpání je především podmíněno skutečností, že zboží bylo uvedeno na trh majitelem nebo s jeho souhlasem. Podle samotného znění směrnice však k vyčerpání dojde pouze tehdy, pokud bylo zboží uvedeno na trh ve Společenství (v EHP od vstupu Dohody o EHP v platnost).

19 Dále je třeba konstatovat, že před Soudním dvorem nebylo v žádném případě tvrzeno, že směrnice může být vykládána v tom smyslu, že stanoví vyčerpání práv z ochranné známky pro zboží uvedené na trh majitelem nebo s jeho souhlasem bez ohledu na místo, kde bylo zboží uvedeno na trh.

20 Společnost Hartlauer a švédská vláda naopak tvrdily, že směrnice ponechává členským státům možnost stanovit v jejich vnitrostátním právu vyčerpání nejen pro zboží uvedené na trh v EHP, ale též pro zboží uvedené na trh ve třetích zemích.

21 Výklad směrnice navržený společností Hartlauer a švédskou vládou s ohledem na
znění článku 7 předpokládá, že směrnice – podobně jako judikatura Soudního dvora
týkající se článků 30 a 36 Smlouvy o ES – ukládá členským státům pouze povinnost
stanovit vyčerpání v rámci Společenství, že však článek 7 směrnice neřeší
vyčerpávajícím způsobem otázku týkající se vyčerpání práv z ochranné známky,
čímž ponechává členským státům možnost stanovit pravidla týkající se vyčerpání,
která jdou nad rámec pravidel výslovně stanovených článkem 7 směrnice.

22 Takový výklad, jak shodně namítaly společnost Silhouette, rakouská, německá,
francouzská a italská vláda a vláda Spojeného království a Komise, však odporuje
znění článku 7, jakož i systematickému a účelu pravidel směrnice týkajících se práv z
ochranné známky jejího majitele.

23 V tomto ohledu je třeba nejprve podotknout, že je sice pravda, že podle třetího bodu
odůvodnění směrnice „se v současné době nezdá být nutné provést sblížení právních
předpisů členských států o ochranných známkách v celém rozsahu“, nic to však
nemění na tom, že směrnice obsahuje harmonizaci stěžejních hmotněprávních
pravidel v dané oblasti, a sice (podle téhož bodu odůvodnění) pravidel týkajících se
vnitrostátních předpisů, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu, a
že výše uvedený bod odůvodnění nevyklučuje, aby harmonizace týkající se zmíněných
pravidel byla úplná.

24 V prvním bodě odůvodnění směrnice se totiž připomíná, že mezi právními předpisy o
ochranných známkách platnými v současné době v členských státech existují rozdíly,
které mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb a mohou narušovat podmínky
hospodářské soutěže v rámci společného trhu, takže je s ohledem na vytvoření a
fungování vnitřního trhu nezbytné právní předpisy členských států sblížit. V devátém
bodě odůvodnění je zdůrazněno, že pro usnadnění volného pohybu zboží a služeb má
prvořadý význam zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly stejné ochrany
podle právních předpisů všech členských států, a že to by přesto nemělo bránit
členským státům v tom, aby poskytovaly širší ochranu ochranným známkám, které
získaly dobré jméno.

25 S ohledem na výše uvedené body odůvodnění je třeba vykládat články 5 až 7
směrnice jako články obsahující úplnou harmonizaci pravidel týkajících se práv z
ochranné známky. Tento výklad navíc potvrzuje skutečnost, že článek 5 výslovně
ponechává členským státům možnost zachovat nebo zavést některá pravidla zvláště
vymezená zákonodárcem Společenství. Podle čl. 5 odst. 2, na který se odkazuje v
devátém bodě odůvodnění, mají členské státy například možnost poskytnout širší
ochranu ochranným známkám, které získaly dobré jméno.

26 Za výše uvedených okolností nemůže být směrnice vykládána v tom smyslu, že
ponechává členským státům možnost stanovit v jejich vnitrostátním právu vyčerpání
práv z ochranné známky pro zboží uvedené na trh ve třetích zemích.

27 Tento výklad je navíc jediným výkladem, který umožňuje v plném rozsahu zajistit
dosažení účelu směrnice, jímž je zabezpečit fungování vnitřního trhu. Situace, ve
které by některé členské státy mohly stanovit mezinárodní vyčerpání, zatímco jiné
státy by stanovily pouze vyčerpání v rámci Společenství, by totiž nevyhnutelně vedlo
ke vzniku překážek volného pohybu zboží a volného pohybu služeb.

28 Proti tomuto výkladu nelze namítat, jak to učinila švédská vláda, že směrnice, jež
byla přijata na základě článku 100a Smlouvy o ES, který upravuje sblížování
právních předpisů členských států týkajících se fungování vnitřního trhu, nemůže

upravovat vztahy mezi členskými státy a třetími zeměmi, a proto by měl být její článek 7 vykládán v tom smyslu, že se směrnice týká pouze vztahů uvnitř Společenství.

29 I za předpokladu, že by článek 100a Smlouvy byl vykládán ve smyslu navrhaném švédskou vládou, je totiž nutno konstatovat, že cílem článku 7, jak bylo uvedeno v projednávaném rozsudku, není upravit vztahy mezi členskými státy a třetími zeměmi, nýbrž vymezit práva, která požívají majitelé ochranných známek ve Společenství.

30 Konečně je třeba podotknout, že příslušné orgány Společenství stále ještě mohou uzavřením mezinárodních dohod v dané oblasti, tak jak to bylo učiněno v rámci dohody o EHP, rozšířit vyčerpání stanovené článkem 7 na zboží uvedené na trh v třetích zemích.

31 S ohledem na výše uvedené je třeba na první otázku odpovědět tak, že vnitrostátní pravidla stanovující vyčerpání práv z ochranné známky pro zboží uvedené na trh mimo Evropský hospodářský prostor pod touto ochrannou známkou jejím majitelem nebo s jeho souhlasem jsou v rozporu s čl. 7 odst. 1 směrnice, ve znění Dohody o EHP.

Ke druhé otázce

32 Podstatou druhé otázky Oberster Gerichtshof je, zda může být čl. 7 odst. 1 směrnice vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky je oprávněn pouze na základě tohoto ustanovení domáhat se vydání soudního příkazu zakazujícího třetí osobě užívat jeho ochrannou známkou pro zboží, které bylo uvedeno na trh mimo EHP pod touto ochrannou známkou majitelem nebo s jeho souhlasem.

33 V předkládajícím usnesení, které bylo upřesněno následným sdělením, Oberster Gerichtshof uvedl:

- že druhá otázka byla položena z toho důvodu, že *Markenschutzgesetz* nestanoví právo domáhat se vydání soudního příkazu ukládajícího zdržení se jednání a že neobsahuje ani ustanovení odpovídající čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice. V souvislosti se zásahem do práv z ochranné známky je možné domáhat se vydání soudního příkazu ukládajícího zdržení se jednání pouze tehdy, je-li současně porušen § 9 UWG, jehož použití předpokládá nebezpečí záměny, které neexistuje, jedná-li se o původní zboží majitele ochranné známky;
- že v rakouském právu nemá majitel ochranné známky, přinejmenším podle současné právní nauky, možnost dovolávat se práva na vydání soudního příkazu ukládajícího zdržení se jednání vůči osobě, která provádí paralelní nebo zpětný dovoz zboží označeného ochrannou známkou, pokud právo na vydání soudního příkazu již nevyplývá z § 10a odst. 1 *Markenschutzgesetz*. Podle rakouského práva tudíž vyvstává otázka, zda čl. 7 odst. 1 směrnice o ochranných známkách, jenž je svým obsahem shodný s § 10a odst. 1 *Markenschutzgesetz*, stanoví takové právo domáhat se vydání soudního příkazu ukládajícího zdržení se jednání, a zda se majitel ochranné známky může domáhat pouze na základě této směrnice toho, aby se třetí osoba zdržela užívání jeho ochranné známky pro zboží, které bylo uvedeno na trh pod touto ochrannou známkou mimo EHP.

34 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle systematiky směrnice jsou práva z ochranné známky vymezena článkem 5, zatímco článek 7 obsahuje pouze důležité omezení tohoto vymezení, když stanoví, že práva přiznaná článkem 5 neumožňují majiteli ochranné známky zakázat užívání ochranné známky, pokud jsou splněny podmínky týkající se vyčerpání stanovené touto směrnicí.

35 Za výše uvedených okolností je sice nesporné, že směrnice ukládá členským státům povinnost provést ustanovení, na jejichž základě musí být majitel ochranné známky v případě porušení svých práv oprávněn domáhat se vydání soudního příkazu zakazujícího třetím osobám užívat jeho ochrannou známku, zároveň je však třeba konstatovat, že tato povinnost vyplývá z ustanovení článku 5 směrnice, a nikoli z ustanovení článku 7.

36 S ohledem na toto zjištění je třeba zaprvé připomenout, že podle ustálené judikatury nemůže směrnice sama o sobě zakládat jednotlivci povinnosti, a není tudíž možné se jí jako takové vůči němu dovolávat. Zadruhé je třeba zdůraznit, že podle stejné judikatury je při uplatňování vnitrostátního práva vnitrostátní soud, který má podat jeho výklad, ať již se jedná o ustanovení přijatá před přijetím nebo po přijetí směrnice, povinen tak učinit v co možná největším rozsahu ve světle znění a účelu směrnice, aby dosáhl výsledku, který tato směrnice sleduje, a dosáhl tak souladu s čl. 189 třetím pododstavcem Smlouvy o ES (viz zejména rozsudky ze dne 13. listopadu 1990, Marleasing, C-106/89, Recueil, s. I-4135, body 6 a 8, a ze dne 14. července 1994, Faccini Dori, C-91/92, Recueil, s. I-3325, body 20 a 26).

37 S výhradou toho, co bylo konstatováno ohledně povinnosti předkládajícího soudu vykládat vnitrostátní právo v co možná největším rozsahu v souladu s právem Společenství, je tedy třeba na druhou otázku odpovědět tak, že čl. 7 odst. 1 směrnice nemůže být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky je oprávněn pouze na základě tohoto ustanovení domáhat se vydání soudního příkazu zakazujícího třetí osobě užívat jeho ochrannou známku pro zboží, které bylo uvedeno na trh mimo EHP pod touto ochrannou známkou majitelem nebo s jeho souhlasem.

K nákladům řízení

38 Výdaje vzniklé rakouské, německé, francouzské a italské vládě a vládě Spojeného království, jakož i Komisi, které předložily Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují. Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před vnitrostátním soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.

Z těchto důvodů

SODNÍ DVŮR

o otázkách, které mu byly předloženy usnesením Oberster Gerichtshof ze dne 15. října 1996, rozhodl takto:

- 1) Vnitrostátní pravidla stanovující vyčerpání práv z ochranné známky pro zboží uvedené na trh mimo Evropský hospodářský prostor pod touto ochrannou známkou jejím majitelem nebo s jeho souhlasem jsou v rozporu s čl. 7 odst. 1 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.**

- 2) **Ustanovení čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 nemůže být vykládáno v tom smyslu, že majitel ochranné známky je oprávněn pouze na základě tohoto ustanovení domáhat se vydání soudního příkazu zakazujícího třetí osobě užívat jeho ochrannou známku pro zboží, které bylo uvedeno na trh mimo Evropský hospodářský prostor pod touto ochrannou známkou majitelem nebo s jeho souhlasem.**