

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Vliv judikatury Soudního dvora z oblasti soutěžního práva na územní vymezení vyčerpání práv z ochranné známky - část. I

Vydáním známého rozhodnutí ve věci *Silhouette* z roku 1998 Evropský soudní dvůr (dále ESD) jednoznačně potvrdil, že princip vyčerpání práv z ochranné známky je teritoriálně omezen na území EU resp. EHP (Evropský hospodářský prostor). Tzv. princip "komunitárního" vyčerpání práv znamená, že právo majitele ochranné známky kontrolovat pohyb chráněného výrobku se vyčerpává v okamžiku jeho prvního prodeje na území jakéhokoli členského státu EU.

Vydáním známého rozhodnutí ve věci *Silhouette* z roku 1998 Evropský soudní dvůr (dále ESD) jednoznačně potvrdil, že princip vyčerpání práv z ochranné známky je teritoriálně omezen na území EU resp. EHP (Evropský hospodářský prostor). Tzv. princip "komunitárního" vyčerpání práv znamená, že právo majitele ochranné známky kontrolovat pohyb chráněného výrobku se vyčerpává v okamžiku jeho prvního prodeje na území jakéhokoli členského státu EU. Další prodej toho výrobku již pak majitel ochranné známky nemůže zakázat, byť by s takovým prodejem nesouhlasil. Pokud však předmětné výrobky byly majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem nejdříve uvedeny na trh ve třetí zemi, majitel ochranné známky se může účinně bránit proti jejich neoprávněnému dovozu do EU za účelem dalšího prodeje, a to s poukazem na to, že souhlas s prodejem těchto výrobků nebyl majitelem dán, resp. jeho právo z ochranné známky nebylo vyčerpáno. Naopak, "mezinárodní" vyčerpání práv znamená, že právo majitele ochranné známky bránit následnému prodeji těchto výrobků se vyčerpává v okamžiku jeho prvního uvedení na trh kdekoli na světě.

Rozhodnutí *Silhouette* již bylo i na stránkách tohoto periodika analyzováno¹⁾, a proto se omezím pouze na jeho stručné shrnutí.

Rakouská společnost *Silhouette* podnikající v oblasti luxusních brýlových obrouček prodala část svých výrobků bulharské společnosti s tím, že tyto mohou být prodány pouze na území Bulharska a v zemích bývalého Sovětského svazu a nemohou být zpětně dovezeny a prodávány v EU. Přesto se tyto výrobky na trhu EU objevily, což ve svém důsledku vedlo k soudnímu sporu mezi oběma společnostmi. Jeho podstatou bylo, zda směrnice č. 89/104/ES, o ochranných známkách, v rámci EU připouští mezinárodní vyčerpání práv či nikoli. ESD zde jednoznačně konstatoval, že mezinárodní vyčerpání práv je v rozporu s touto směrnicí a jednotlivé členské státy tedy nemají možnost tento princip ve svých národních právních rádech zakotvit.

Přijetím některých svých rozhodnutí z oblasti soutěžního práva však Soudní dvůr sám přispěl k vytvoření "únikové cesty", kterou je možné tento zákaz mezinárodního vyčerpání práv obejít. Za vytvoření podmínek pro výjimky ze zákazu mezinárodního vyčerpání práv lze považovat judikaturu týkající se jak protisoutěžních dohod (článek 81 Smlouvy o založení ES) tak zneužití dominantního postavení (článek 82 Smlouvy o založení ES).

1. Vyčerpání práv a dohody narušující hospodářskou soutěž

Možnost "únikové cesty" ze zákazu mezinárodního vyčerpání práv prostřednictvím čl. 81 Smlouvy o ES byla dána rozhodnutím *Javico*²⁾.

a) Rozhodnutí *Javico* - paralelní dovozy a protisoutěžní dohoda

Skutkový děj rozhodnutí *Javico* byl následující. Společnost Yves Saint Laurent Parfums ("YSL") uzavřela s německou společností *Javico*, která nebyla součástí selektivní distribuční sítě značkových

výrobků Yves Saint Laurent v EU, smlouvy opravňující ji k distribuci těchto výrobků v Rusku, na Ukrajině a ve Slovinsku. Tyto smlouvy obsahovaly doložky, kterými se distributor zavázal, že nebude přímo nebo nepřímo prodávat předmětné výrobky mimo toto smluvní území. Kromě toho tyto smlouvy obsahovaly i sankce za porušení tohoto závazku. Přesto společnost Javico tyto značkové výrobky zpětně do EU dovezla, v důsledku čehož společnost YSL odstoupila od smluv se společností Javico a zažalovala ji u příslušného francouzského soudu. V řízení o předběžné otázce se pak Soudní dvůr zabýval platností těchto smluv z hlediska čl. 81 odst. 1 smlouvy o ES.

Smlouvy týkající se distribuce ve třetích zemích podléhají jinému režimu než by tomu bylo v případě obdobných smluv týkajících se území nějakého členského státu, a to z toho důvodu, že podmínka omezení soutěže v rámci společného trhu není automaticky naplněna. Cílem těchto smluv, dle Soudního dvora, je zajistit zásobování trhů třetích států dostatečným množstvím předmětných výrobků. Na rozdíl od "intra komunitárních" smluv, které z podstaty věci omezují volnou soutěž uvnitř Společenství, "zahraniční" smlouvy takovou povahu "z podstaty věci" nemají.

I když předmětem těchto smluv není omezení soutěže uvnitř Společenství, dle Soudního dvora mohou mít tyto smlouvy omezující účinky na tomto trhu. V každém jednotlivém případě je úkolem vnitrostátního soudu, aby posoudil, zda takové účinky tyto smlouvy mohou mít. Posouzení smlouvy pak závisí na okolnostech, za kterých byla smlouva přijata, tedy mj. na struktuře relevantního trhu a tržních podílech smluvních stran a existenci rozdílných cen. V případě, že smlouva má protisoutěžní účinky na území Společenství, příslušné smluvní ujednání spadá pod zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 smlouvy o ES, a to i přesto, že v rámci Společenství je distribuce výrobků zajištěna pomocí systému selektivní distribuce, na niž se vztahuje výjimka z aplikace čl. 81 odst. 1 smlouvy o ES.

Rozhodnutí je tedy velmi nevýhodné pro výrobce, kteří chtějí upravovat svou obchodní politiku podle toho, zda se jedná o trhy uvnitř nebo mimo Společenství. V případě, že se na smluvní zákaz paralelních dovozů vztahuje čl. 81 odst. 1, výrobce nemá žádnou možnost smluvní cestou bránit zpětným dovozům do Společenství výrobků určených na trh třetí země.

b) Důsledky rozhodnutí Javico na vyčerpání práv z ochranné známky

Z rozhodnutí Javico vyplývá, že obchodní politika společnosti spočívající v tom, že odběratel výrobků určených a prodávaných ve třetích zemích se musí smluvně zavázat, že nebude provádět žádné kroky směřující k paralelním dovozům uvedeného zboží do EU, je potencionálně v rozporu s článkem 81 odst. 1 Smlouvy o ES. Tento závěr, založený na interpretaci uvedeného článku, však ve svém důsledku paradoxně vede k odlišnému řešení, než ke kterému Soudní dvůr dospěl v rozhodnutí Silhouette.

V této souvislosti není bez zajímavosti, že skutkový děj případů Javico a Silhouette je velmi podobný. V obou případech šlo primárně o to, zda výrobce, který určitému distributorovi poskytl oprávnění k výhradnímu prodeji jeho výrobků v jednom nebo více státech mimo EU, má právo bránit se jejich zpětnému dovozu a prodeji ve Společenství. Řešení je u těchto rozhodnutí nicméně velmi odlišné. Odlišnost vyplývá z rozdílného právního základu, který byl k posouzení uvedených případů použit. Zatímco základem pro rozhodnutí ve věci Silhouette bylo známkové právo, ve věci Javico se ESD opíral o právo soutěžní. Obdobně jako v rozhodnutí Silhouette i v rozhodnutí Javico se jednalo o společnost, která byla majitelem ochranné známky. Přesto však v případě Javico tato skutečnost stranami ani příslušnými soudy vůbec nebyla vzata v potaz. V rozhodnutí Silhouette, které bylo vydáno až po rozhodnutí ve věci Javico, pak Soudní dvůr zase nijak nezmínil pravidla soutěžního práva.

Postup Soudního dvora, který rozhodoval izolovaně pouze s poukazem na soutěžní resp. známkoprávní úpravu bez ohledu na rozpor, který z toho vyplyne, se stal terčem kritiky.³⁾ Tato kritika má své opodstatnění. Jak si lze totiž vysvětlit, že komunitární právo na jedné straně zakazuje členským státům upravit ve svých právních rádech režim mezinárodního vyčerpání práv, když současně výrobci neumožňuje dosáhnout stejného účinku smluvním ujednáním?

V důsledku tohoto rozhodnutí výrobce převádějící na jiný právní subjekt právo distribuce svých výrobků mimo Společenství, nemůže do smlouvy prosadit klauzuli zakazující distributorovi vyvážet

uvedené výrobky mimo území vymezené ve smlouvě pod hrozbou, že bude tato uznána za protisoutěžní, a tedy nulitní, přičemž výrobce bude navíc vystaven hrozbě pokuty. Naopak, stejnou snahu výrobce k ochranným známkám komunitární právo dovoluje, a to i v případech, kdy by uvedenou možnost vnitrostátní právo vylučovalo.

Je nutné zde nicméně podotknout, že rozhodnutí Javico může mít stejné účinky jako je uznání mezinárodního vyčerpání práv pouze v omezeném rozsahu. Soudní dvůr v něm totiž zdůraznil, že k narušení soutěže, tím více potencionálnimu, může dojít pouze pokud zde dojde k "podstatnému" narušení obchodu mezi členskými státy. Je tedy zapotřebí, aby vnitrostátní soud při rozhodování v obdobných případech posoudil, zda smluvní zákaz zpětného dovozu do Společenství podstatně ovlivňuje soutěž uvnitř Společenství. Pouhé konstatování, že takový zákaz má účinky na trhu Společenství, by tedy nebylo dostačující. Kromě toho je třeba ještě zdůraznit, že musí dojít k podstatnému narušení soutěže mezi členskými státy, a nikoli pouze v jednom členském státě. Přes tato změkčující opatření však bylo možné v aplikaci článku 81 odst. 1 vidět způsob, jak se zákazu mezinárodního vyčerpání práv z ochranných známek ve Společenství vyhnout.

Teprve až nedávné rozhodnutí ve věci Davidoff, ve kterém se ESD zabýval přípustností implicitního souhlasu výrobce s dovozem jeho výrobků chráněných ochrannou známkou do EU, tuto únikovou cestu podstatně omezilo.

c) Rozhodnutí Davidoff – omezení dvoukolejnosti soutěžního a známkového práva

Primární otázkou, jíž se Soudní dvůr zabývá v rozhodnutí Davidoff, je vymezení souhlasu majitele ochranné známky. Článek 7 odst. 1 směrnice 89/104/ES totiž upravuje vyčerpání práv z ochranné známky tím způsobem, že zakazuje majiteli ochranné známky zabráňovat jejímu použití na zboží, které jím nebo s jeho souhlasem již bylo uvedeno na trh EU. Předběžné otázky směřovaly k tomu, aby ESD upřesnil, zda souhlas může být dovozen implicitně, tedy např. z mlčení majitele ochranné známky.

ESD v této věci konstatoval, že souhlas majitele ochranné známky k uvedení chráněných výrobků na trhu EHP, byly-li tyto výrobky předtím již uvedeny na trh mimo EHP, může být dovozen implicitně pouze v případě, že z okolností, za kterých bylo dané zboží uvedeno na trh mimo EHP, lze dovodit, že se majitel ochranné známky vzdal svého práva bránit uvedení tohoto zboží na trh EHP. Souhlas tedy musí být vyjádřen takovým způsobem, který jednoznačně demonstruje úmysl vzdát se svého práva uvést výrobky na tento trh sám.

ESD dále negativně vymezil situace, ze kterých implicitní souhlas dovodit nelze. Jsou jím například: (i) mlčení majitele ochranné známky; (ii) skutečnost, že majitel ochranné známky neoznámil všem kupujícím na trhu mimo EHP, že si nepřeje, aby toto zboží bylo umístěno na trh EHP; (iii) skutečnost, že na zboží není umístěno varování o zákazu prodeje na trhu EHP; (iv) skutečnost, že majitel ochranné známky převedl vlastnické právo k chráněným výrobkům bez stanovení smluvních omezení, a to i v případě, kdy podle rozhodného práva předmětné kupní smlouvy má nabyvatel neomezené právo dalšího prodeje.

Právě posledně zmíněná situace, ze které nelze dovodit souhlas ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104/ES, je významná z hlediska výše nastíněného vztahu soutěžního práva k právu známkovému. Jednoznačným odmítnutím implicitního souhlasu ESD prakticky majitelům ochranných známek umožnil, aby se i přes absenci jakéhokoli smluvního ujednání se svými distributory mimo území EHP, které by zpětný dovoz výrobků do EHP zakazovalo, mohli bránit takovým dovozům s poukazem na princip komunitárního vyčerpání práv. Jinými slovy, absence zákazu zpětného dovozu chráněných výrobků do EU nemůže mít vliv na prolomení zákazu mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky. Pro majitele ochranných známek tedy bude napříště výhodnější žádné takové ujednání, jako je zákaz zpětného dovozu do EU, neuzavírat a nevystavovat se tak riziku prohlášení takové dohody za protisoutěžní, a tudíž neplatnou. K dosažení svého cíle, tedy k zabránění prodeje v EU výrobků určených na trhy mimo EU, bude napříště majiteli ochranné známky stačit, aby se případnému neoprávněnému prodeji v EU bránil s poukazem na judikaturu Silhouette resp. Davidoff, tedy na zákaz mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky. Tato skutečnost bude muset být

zohledněna při sepisování různých distribučních smluv.

Naopak, pro paralelní dovozce ze zemí mimo EHP je jedinou možností, jak obejít zákaz mezinárodního vyčerpání práv, "nechat si nadiktovat" ze strany majitele ochranné známky takový zákaz zpětného dovozu do EHP pro své výrobky, který by znamenal "podstatné narušení obchodu mezi členskými státy", a pak se soudně domáhat zrušení takové smlouvy pro rozpor s komunitárním soutěžním právem. Tato možnost je však velmi riskantní a hypotetická. Navíc, i přes případné zrušení takové smlouvy by nic nebránilo majiteli ochranné známky zakázat zpětný dovoz výrobků do EHP s poukazem na princip komunitárního vyčerpání práv.

1) Např. Schneeweissová, S.: Problematický postoj EU k mezinárodnímu vyčerpání práv k ochranným známkám, EMP 6/99.

2) Rozhodnutí ESD ve věci Javico International a Javico AG v. Yves Saint-Laurent Parfums SA, C-306/96, ze dne 28. dubna 1998, bod 21.

3) Bergé, Sylvestre-Jean: Paradoxes et droit communautaire: Observations sur l'interaction des catégories juridiques a partir des données récentes tirées des droits intellectuels et du droit de la concurrence, JDI, 1999/1, str. 93.

Mgr. Tomáš Piętak
Clifford Chance

Článek byl publikován v časopise EMP

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Zákon Lugového: jak Rusko přepisuje pravidla mezinárodních arbitráží](#)
- [Novelizace nařízení EU o odlesňování \(EUDR\)](#)
- [Prekluze důvodu neplatnosti VH](#)
- [Jak zahájit provoz mezinárodní letecké linky do České republiky \(EU\): právní požadavky pro aerolinky ze třetích zemí](#)
- [TOP 5 judikátů z korporátního práva za rok 2025](#)
- [Odštěpný závod zahraniční společnosti optikou NIS2: Jak správně určit velikost podniku?](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 31. - létající pořizovatel ve světle nového stavebního zákona](#)
- [SCHEJBAL& PARTNERS stáli u získání jedné z prvních licencí dle MiCA v ČR](#)
- [Proč dnes více než polovina M&A transakcí ve střední Evropě nekončí podpisem](#)
- [Přehnaná, nebo důvodná prevence? Zajištění a utvrzení závazků v praxi](#)
- [Návrh nového zákona o digitální ekonomice](#)