Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
PAOLO MENGOZZI
prednesené 12. septembra 2017 [1]

Vec C-291/16

Schweppes SA
proti
Red Paralela SL,
Red Paralela BCN SL, predtým Carbòniques Montaner SL,
za účasti:
Orangina Schweppes Holding BV,
Schweppes International Ltd,
Exclusivas Ramírez SL

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona (Obchodný súd č. 8 Barcelona, Španielsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 7 ods. 1 – Vyčerpanie práv z ochrannej známky – Paralelné ochranné známky – Prevod ochranných známok pre časť územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)“

1. Viac ako 20 rokov od vydania rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), sa Súdnemu dvoru znova kladú prejudiciálne otázky týkajúce sa vyčerpania práv z ochrannej známky v kontexte dobrovoľnej fragmentácie paralelných práv, ktoré vznikli vo viacerých štátoch Európskej hospodárskeho priestoru (EHP) a ktoré majú rovnaký pôvod. V tomto kontexte sa opätovne predkladá na analýzu otázka rovnováhy medzi ochranou práva z ochrannej známky a voľným pohybom tovaru.

2. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka najmä výkladu článku 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok [2], rovnako ako aj článku 36 ZFEÚ.

3. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi španielskou spoločnosťou Schweppes SA na jednej strane a spoločnosťami Red Paralela SL a Red Paralela BCN SL, predtým Carbòniques Montaner SL (ďalej spoločne len „spoločnosti Red Paralela“), týkajúceho sa dovozu fliaš s tonikom označených ochrannou známkou SCHWEPPES s pôvodom v Spojenom kráľovstve do Španielska, ktorý uskutočňujú posledné uvedené spoločnosti.

1 Jazyk prednesu: francúzština.

2 Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25. Smernica 2008/95 je zrušená s účinnosťou od 15. januára 2019 smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1), ktorá nadobudla účinnosť 12. januára 2016 a ktorej článok 15 v zásade zodpovedá článku 7 smernice 2008/95.

Konanie vo veci samej, prejudiciálne otázky a konanie pred Súdnym dvorom

4. Pôvod ochrannej známky SCHWEPPES siaha do roku 1783, keď Jacob Schweppe vynašiel prvý priemyselný postup sýtenia vody oxidom uhličitým, čím vznikol nápoj vtedy známy pod názvom „Schweppes's Soda Water", a založil spoločnosť J. Schweppe & Co. v Ženeve (Švajčiarsko). V priebehu rokov získala ochranná známka SCHWEPPES celosvetovú dobrú povesť na trhu tonikov.

5. V Európe je označenie „Schweppes" zapísané ako séria národných ochranných známok, slovných a obrazových, zhodných alebo prakticky zhodných vo všetkých členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

6. Spoločnosť Cadbury Schweppes bola počas dlhých rokov jediným majiteľom týchto rozličných ochranných známok. V roku 1999 previedla na spoločnosť Coca-Cola Company (ďalej len „Coca-Cola") práva z ochranných známok SCHWEPPES v trinástich členských štátoch EHP, pričom si ponechala tieto ochranné známky v 18 štátoch. [3] V roku 2009 bola Cadbury Schweppes, teraz Orangina Schweppes Group (ďalej len „skupina Orangina Schweppes"), kúpená japonskou skupinou Suntory.

7. Majiteľom ochranných známok SCHWEPPES zapísaných v Španielsku je Schweppes International Ltd, anglická dcérska spoločnosť spoločnosti Orangina Schweppes Holding BV, ktorá je na čele skupiny Orangina. Schweppes, španielska dcérska spoločnosť spoločnosti Orangina Schweppes Holding, je držiteľom výhradnej licencie na použitie týchto ochranných známok v Španielsku.

8. Dňa 29. mája 2014 podala Schweppes na spoločnosti Red Paralela žalobu pre porušenie práv z ochrannej známky z dôvodu dovozu a uvádzania fliaš toniku označených ochrannou známkou SCHWEPPES s pôvodom v Spojenom kráľovstve na trh v Španielsku. Podľa spoločnosti Schweppes je toto konanie nezákonné, keďže uvedené fľaše toniku neboli vyrobené a uvedené na trh touto samotnou spoločnosťou alebo s jej súhlasom, ale spoločnosťou Coca-Cola, ktorá nemá žiaden vzťah so skupinou Orangina Schweppes. V tomto kontexte tvrdí, že vzhľadom na zhodu predmetných označení a výrobkov spotrebiteľ nedokáže rozlíšiť obchodný pôvod týchto fliaš.

9. Proti tejto žalobe pre porušenie práv z ochrannej známky sa spoločnosti Red Paralela bránia, pričom poukazujú na vyčerpanie práv z ochrannej známky, ktoré je dôsledkom konkludentného súhlasu vo vzťahu k výrobkom označeným ochrannou známkou SCHWEPPES s pôvodom v členských štátoch Európskej únie, v ktorých je Coca-Cola majiteľom tejto ochrannej známky. Spoločnosti Red Paralela okrem toho tvrdia, že nesporne existujú právne a ekonomické vzťahy medzi spoločnosťami Coca-Cola a Schweppes International pri spoločnom využívaní označenia „Schweppes" ako univerzálnej ochrannej známky. [4]

10. Podľa tvrdení vnútroštátneho súdu sú skutkové okolnosti tejto veci tieto:

– Schweppes International podporuje, napriek skutočnosti, že je majiteľom paralelných ochranných známok len v časti členských štátov EHP, globálny obraz ochrannej známky SCHWEPPES,

3 Vo svojich písomných pripomienkach Schweppes poznamenala, že prevod ochrannej známky SCHWEPPES na celosvetovej úrovni na spoločnosť Coca-Cola, pôvodne zamýšľaný spoločnosťou Cadbury Schweppes, sa stretol s nesúhlasom Európskej komisie a že práve po tomto nesúhlase pristúpila k fragmentácii ochrannej známky na území EHP.

4 Pred vnútroštátnym súdom spoločnosti Red Paralela podali protinávrh zároveň proti spoločnostiam Schweppes, Orangina Schweppes Holding a Schweppes International, jednak pre porušenie článku 101 ZFEÚ a jednak za nekalú súťaž. Následne vzali čiastočne protinávrh späť v časti prvého z uvedených dvoch žalobných dôvodov ich protinávrhu z dôvodu, že po podaní ich sťažnosti na Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Národná komisia pre trhy a hospodársku súťaž, Španielsko) tá začala proti spoločnosti Schweppes konanie o porušení povinnosti z dôvodu možného protisúťažného konania spočívajúceho v uzatvorení dohôd s jej nezávislými distribútormi v Španielsku, vrátane spoločnosti Exclusivas Ramírez SL, proti ktorej tiež smeroval protinávrh, a to s cieľom obmedziť distribúciu a uvádzanie na trh v Španielsku výrobkov označených ochrannou známkou SCHWEPPES, ktoré neboli vyrobené touto spoločnosťou, a obmedziť paralelné dovozy týchto výrobkov (Expediente S/DC/0548/15 SCHWEPPES). Dňa 29. júna 2017 v nadväznosti na súhlas spoločnosti SCHWEPPES s určitým počtom záväzkov, ktorými sa mení obsah uvedených dohôd, bolo toto konanie skončené bez toho, aby bolo konštatované porušenie (rozhodnutie o skončení konania bolo uverejnené na internetovej stránke Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia https://www.cnmc.es/sites/default/files/1724145_1.pdf).

– Coca-Cola, majiteľ paralelných ochranných známok zapísaných v iných členských štátoch EHP, prispievala k udržiavaniu tohto obrazu globálnej ochrannej známky,

– tento globálny obraz je zdrojom nedorozumení u relevantnej španielskej verejnosti, pokiaľ ide o obchodný pôvod výrobkov označených ochrannou známkou SCHWEPPES,

– Schweppes International zodpovedá za európsku webovú stránku osobitne venovanú ochrannej známke SCHWEPPES (www.schweppes.eu), ktorá obsahuje nielen všeobecné informácie o výrobkoch tejto ochrannej známky, ale tiež prepojenia na rozličné miestne webové stránky a konkrétne na webovú stránku Spojeného kráľovstva, ktorá je spravovaná spoločnosťou Coca-Cola,

– Schweppes International, ktorá nemá žiadne práva k ochrannej známke SCHWEPPES v Spojenom kráľovstve (kde je majiteľom ochrannej známky spoločnosť Coca-Cola), uvádza na svojej webovej stránke britský pôvod ochrannej známky,

– Schweppes International a Schweppes používajú vo svojich reklamách obraz výrobkov Spojeného kráľovstva,

– Schweppes International uskutočňuje v Spojenom kráľovstve podporu predaja a informovanie zákazníkov na sociálnych sieťach o výrobkoch označených ochrannou známkou SCHWEPPES,

– prezentácia výrobkov označených ochrannou známkou SCHWEPPES uvádzaných na trh spoločnosťou Schweppes International je veľmi podobná – dokonca v niektorých členských štátoch, akými sú Dánske kráľovstvo a Holandské kráľovstvo, identická – prezentácii výrobkov označených rovnakou ochrannou známkou s pôvodom v Spojenom kráľovstve,

– Schweppes International so sídlom v Spojenom kráľovstve a Coca-Cola pokojne koexistujú na území Spojeného kráľovstva,

– po prevode časti paralelných ochranných známok v roku 1999 na spoločnosť Coca-Cola obaja majitelia ochranných známok SCHWEPPES v EHP požiadali paralelne na svojich príslušných územiach o zápis nových zhodných alebo podobných ochranných známok SCHWEPPES pre tie isté výrobky (ako je najmä ochranná známka SCHWEPPES ZERO),

– hoci je Schweppes International majiteľom paralelných ochranných známok v Holandsku, využívanie ochrannej známky v tejto krajine (t. j. výroba, fľaškovanie a predaj výrobku) zabezpečuje Coca-Cola ako držiteľka licencie,

– Schweppes International nenamieta proti predaju výrobkov označených ochrannou známkou s pôvodom v Spojenom kráľovstve cez internet vo viacerých členských štátoch EHP, v ktorých je držiteľom práv z ochrannej známky SCHWEPPES, ako v Nemecku alebo vo Francúzsku. Výrobky označené touto ochrannou známkou sú okrem toho predávané na celom území EHP prostredníctvom webových portálov bez rozlišovania pôvodu výrobkov,

– Coca-Cola nenamietala na základe svojich práv k ochrannej známke voči žiadosti o zápis dizajnu Únie obsahujúceho slovný prvok „Schweppes“, podaným spoločnosťou Schweppes International.

11. Za týchto podmienok Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona (Obchodný súd č. 8 Barcelona, Španielsko) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1. Je zlučiteľné s článkom 36 ZFEÚ, článkom 7 ods. 1 smernice 2008/95 a článkom 15 ods. 1 smernice 2015/2436, ak majiteľ ochrannej známky v jednom alebo vo viacerých členských štátoch bráni súbežnému dovozu alebo predaju výrobkov so zhodnou alebo v podstate zhodnou ochrannou

známkou, ktorej majiteľom je tretia osoba, pochádzajúcich z iného členského štátu, pričom uvedený majiteľ podporil ucelený dojem z ochrannej známky, ktorý súvisí s členským štátom, z ktorého pochádzajú výrobky, ktorých dovoz alebo predaj chce zakázať?

2. Je s článkom 36 ZFEÚ, článkom 7 ods. 1 smernice 2008/95 a článkom 15 ods. 1 smernice 2015/2436 zlučiteľný predaj výrobku označeného ochrannou známkou, ktorá je všeobecne známa, v rámci Únie, pričom zapísaní majitelia zachovávajú v celom EHP ucelený dojem z ochrannej známky, ktorý vyvoláva u priemerného spotrebiteľa nejasnosti, pokiaľ ide o obchodný pôvod výrobku?

3. Je zlučiteľné s článkom 36 ZFEÚ, článkom 7 ods. 1 smernice 2008/95 a článkom 15 ods. 1 smernice 2015/2436, ak majiteľ zhodných alebo podobných národných ochranných známok v rôznych členských štátoch namieta proti dovozu výrobkov označených ochrannou známkou, ktorá je zhodná s jeho ochrannou známkou alebo je jej podobná, pochádzajúcich z členského štátu, v ktorom nie je majiteľom ochrannej známky, do členského štátu, v ktorom je majiteľom ochrannej známky, zatiaľ čo aspoň v jednom z členských štátov, v ktorom je majiteľom ochrannej známky, výslovne alebo konkludentne udelil súhlas s dovozom tých istých výrobkov?

4. Je zlučiteľné s článkom 36 ZFEÚ, článkom 7 ods. 1 smernice 2008/95 a článkom 15 ods. 1 smernice 2015/2436, ak majiteľ A ochrannej známky X z jedného členského štátu namieta proti dovozu výrobkov označených uvedenou ochrannou známkou v prípade, že tieto výrobky pochádzajú z iného členského štátu, v ktorom zapísaná ochranná známka Y, zhodná s ochrannou známkou X, patrí majiteľovi B, ktorý ich uvádza na trh, a:

   – majitelia A a B udržujú intenzívne obchodné a ekonomické vzťahy, aj keď navzájom nie sú úplne závislí, pokiaľ ide o spoločné využívanie ochrannej známky X;

   – majitelia A a B udržujú koordinovanú stratégiu v oblasti ochranných známok, pričom vo vzťahu k dotknutej verejnosti zámerne podporujú jednotný a ucelený vzhľad alebo dojem z ochrannej známky, alebo

   – majitelia A a B udržujú intenzívne obchodné a ekonomické vzťahy, aj keď navzájom nie sú úplne závislí, pokiaľ ide o spoločné využívanie ochrannej známky X, a navyše udržujú koordinovanú stratégiu v oblasti ochranných známok, pričom vo vzťahu k dotknutej verejnosti zámerne podporujú jednotný a ucelený vzhľad alebo dojem z ochrannej známky?“

12. Schweppes, spoločnosti Red Paralela, Schweppes International, Orangina Schweppes Holding, grécka a holandská vláda, ako aj Európska komisia predložili Súdnemu dvoru písomné pripomienky.

13. Schweppes, spoločnosti Red Paralela, Schweppes International, Orangina Schweppes Holding a Komisia boli vypočuté na pojednávaní 31. mája 2017.

Analýza

O prípustnosti prejudiciálnych otázok

14. Schweppes, Schweppes International a Orangina Schweppes Holding predovšetkým navrhujú, aby Súdny dvor rozhodol, že návrh na začatie prejudiciálneho konania je neprípustný.

15. V prvom rade tvrdia, že skutkový stav opísaný vnútroštátnym súdom je nielen zjavne nesprávny,[5] ale tiež neúplný, keďže bolo úmyselne a svojvoľne opomenuté účastníctvo spoločností Schweppes a Schweppes International, čím došlo k porušeniu ich práva na obhajobu.[6]

16. V tejto súvislosti pripomínam, že na základe ustálenej judikatúry Súdneho dvora má v rámci prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, ktoré je založené na jasnom rozdelení úloh medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom, výlučne vnútroštátny súd právomoc zistiť a posúdiť skutkový stav veci.[7] V tomto rámci je Súdny dvor príslušný vysloviť sa len k výkladu alebo platnosti práva Únie so zreteľom na skutkové a právne okolnosti, ako ich podal vnútroštátny súd, s cieľom poskytnúť tomuto súdu užitočné prvky potrebné pre rozhodnutie v spore, o ktorom rozhoduje.[8] V dôsledku toho na prejudiciálne otázky, ktoré predložil Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona (Obchodný súd č. 8 Barcelona) vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania, treba odpovedať na základe skutočností, ktoré tento súd uviedol.

17. V druhom rade Schweppes, Schweppes International a Orangina Schweppes Holding tvrdia, že položené prejudiciálne otázky sú abstraktné a spočívajú vo všeobecných a hypotetických tvrdeniach. Súdny dvor teda nedokáže posúdiť ich nevyhnutnosť a relevantnosť.

18. Ako vyplýva z ustálenej judikatúry, konanie upravené v článku 267 ZFEÚ je nástrojom spolupráce medzi Súdnym dvorom a vnútroštátnymi súdmi, prostredníctvom ktorého Súdny dvor týmto súdom poskytuje výklad práva Únie potrebný na vyriešenie sporu, ktorý prejednávajú.[9] V rámci tejto spolupráce je príslušný vnútroštátny súd rozhodujúci o spore v najlepšej pozícii posúdiť s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu tak potrebu rozhodnutia o prejudiciálnej otázke, ktoré by mu umožnilo vydať rozsudok, ako aj význam otázok, ktoré predloží Súdnemu dvoru.[10] Nič to však nemení na tom, že Súdny dvor s cieľom preveriť vlastnú právomoc musí, ak je to potrebné, skúmať podmienky, za ktorých sa vnútroštátny súd naň obrátil, a najmä určiť, či požadovaný výklad práva Únie súvisí so skutkovými okolnosťami a predmetom sporu vo veci samej v takej miere, aby Súdny dvor nebol vedený k podávaniu poradných stanovísk k všeobecným alebo hypotetickým otázkam.[11]

19. V tomto prípade ani z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ani z listín predložených spoločnosťou Schweppes nevyplýva, že by prejudiciálne otázky zjavne nesúviseli so skutočnosťou alebo predmetom sporu. Takú súvislosť okrem toho nemožno odmietnuť len na základe tvrdení jedného z účastníkov konania, ktorými popiera dôvodnosť skutkových tvrdení vnútroštátneho súdu.

5 Schweppes, Schweppes International a Orangina Schweppes Holding najmä popierajú, že by existovali ekonomické a právne vzťahy medzi skupinou Orangina Schweppes a spoločnosťou Coca-Cola, konkrétne v zmysle ekonomickej alebo právnej závislosti, že by sa výrobky vyrábané spoločnosťou Coca-Cola objavili na akejkoľvek webovej stránke umiestnenej na doméne patriacej skupine Orangina Schweppes, že by si skupina Orangina Schweppes privlastnila územie Spojeného kráľovstva vo vzťahu k ochrannej známke SCHWEPPES, že by využívala výrobky vyrábané spoločnosťou Coca-Cola vo svojej inštitucionálnej reklame, že by nebránila svoje práva priemyselného vlastníctva na trhu a umožňovala vznik nedorozumenia v očiach spotrebiteľov a že by viedla so spoločnosťou Coca-Cola zosúladenú politiku zápisu práv priemyselného vlastníctva.

6 V tomto ohľade Schweppes, Schweppes International a Orangina Schweppes Holding poznamenávajú, že návrh na začatie prejudiciálneho konania bol predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti súdnych rozhodnutí podaného spoločnosťou Schweppes, ktorý vnútroštátny súd vyhlásil za neprípustný a ktorý by neskôr mohol byť predmetom „recurso de amparo“ (ústavná sťažnosť) pred Tribunal Constitucional (Ústavný súd, Španielsko).

7 Pozri najmä rozsudky z 25. októbra 2012, Rintisch, (C-553/11, EU:C:2012:671, bod 15), a z 28. júla 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, bod 27).

8 Pozri najmä rozsudky z 9. novembra 2006, Chateignier, (C-346/05, EU:C:2006:711, bod 22), a z 28. júla 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, bod 27).

9 Pozri v tomto zmysle najmä rozsudky zo 16. júla 1992, Meilicke (C-83/91, EU:C:1992:332, bod 22); z 27. novembra 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756, bod 83), a z 24. októbra 2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, bod 36).

10 Pozri tomto zmysle najmä rozsudky zo 16. júla 1992, Lourenço Dias (C-343/90, EU:C:1992:327, bod 15); z 21. februára 2006, Ritter-Coulais (C-152/03, EU:C:2006:123, bod 14); z 24. októbra 2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, bod 37), a z 28. júla 2016, Association France Nature Environnement (C-379/15, EU:C:2016:603, bod 46).

11 Pozri tomto zmysle najmä rozsudky zo 16. decembra 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302, body 18 a 21); z 30. septembra 2003, Inspire Art (C-167/01, EU:C:2003:512, bod 45), a z 24. októbra 2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, bod 38).

20. Napokon Schweppes, Schweppes International a Orangina Schweppes Holding tvrdia, že keďže je judikatúra Súdneho dvora o vyčerpaní práv z ochrannej známky ustálená a stabilná, výklad ustanovení práva Únie požadovaný vnútroštátnym súdom je *acte clair*. Konanie pred Súdnym dvorom teda nie je potrebné a návrh na začatie prejudiciálneho konania by mal byť vyhlásený za neprípustný.

21. V tomto ohľade uvádzam, že Súdny dvor už mal príležitosť uviesť, že okolnosť, že odpoveď na prejudiciálnu otázku možno jasne vyvodiť z judikatúry alebo že neponecháva nijaký priestor pre rozumné pochybnosti v zmysle rozsudku zo 6. októbra 1982, Cilfit a i. (283/81, EU:C:1982:335) – za predpokladu, že v tomto prípade to tak skutočne je -, nijako nezakazuje vnútroštátnemu súdu, aby Súdnemu dvoru položil prejudiciálnu otázku,[12] a jej účinkom nie je zbavenie Súdneho dvora právomoci rozhodnúť o takejto otázke.[13] Okrem toho judikatúra vyplývajúca z rozsudku zo 6. októbra 1982, Cilfit a i. (283/81, EU:C:1982:335), ponecháva len vnútroštátnemu súdu úlohu, aby posúdil, či je správne uplatnenie práva Únie také jasné, že niet miesta na žiadne dôvodné pochybnosti, aby v dôsledku toho rozhodol, že sa zdrží predloženia otázky Súdnemu dvoru týkajúcej sa výkladu práva Únie, ktorá vznikla pri konaní na tomto súde,[14] a aby o nej rozhodol na vlastnú zodpovednosť.[15]

22. Vzhľadom na uvedené úvahy treba vyhlásiť návrh na začatie prejudiciálneho konania za prípustný.

O veci samej

23. Svojimi štyrmi prejudiciálnymi otázkami sa vnútroštátny súd v zásade pýta, či je za takých okolností, aké sú opísané v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, zlučiteľné s článkom 36 ZFEÚ a článkom 7 ods. 1 smernice 2008/95[16] to, aby sa držiteľ licencie udelenej majiteľom národnej ochrannej známky dovolával výlučného práva, ktoré majiteľ ochrannej známky požíva na základe právnej úpravy členského štátu, v ktorom bola uvedená ochranná známka zapísaná, s cieľom namietať proti dovozu alebo predaju výrobkov označených zhodnou ochrannou známkou vo svojom štáte a pochádzajúcich z iného členského štátu, v ktorom je majiteľom tejto ochrannej známky, ktorá bola predtým v majetku skupiny, do ktorej patril tak majiteľ ochrannej známky v štáte dovozu, ako aj držiteľ jeho licencie, tretia osoba, ktorá nadobudla práva prevodom.

24. Tieto otázky budú ďalej analyzované spoločne. Na tento účel najskôr pripomeniem zásady zavedené judikatúrou v oblasti vyčerpania práv z ochrannej známky, vrátane prípadov fragmentácie paralelných práv vo viacerých členských štátoch EHP, ktoré patrili pôvodne jednému majiteľovi. Následne budem analyzovať spôsob, akým by sa tieto zásady mohli uplatniť za takých okolností, o aké ide v spore vo veci samej. Napokon na základe tejto analýzy navrhnem odpovede na prejudiciálne otázky položené vnútroštátnym súdom.

12 Pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. októbra 1982, Cilfit a i. (283/81, EU:C:1982:335, bod 15 a nasl.).

13 Rozsudok z 11. septembra 2008, UGT-Rioja a i. (C-428/06 až C-434/06, EU:C:2008:488, body 42 a 43).

14 Pozri rozsudky z 15. septembra 2005, Intermodal Transports (C-495/03, EU:C:2005:552, bod 37), ako aj z 9. septembra 2015, X a van Dijk (C-72/14 a C-197/14, EU:C:2015:564, bod 58).

15 Rozsudok z 9. septembra 2015, X a van Dijk (C-72/14 a C-197/14, EU:C:2015:564, bod 58).

16 Článok 15 ods. 1 smernice 2015/2436, tiež uvedený v prejudiciálnych otázkach, nie je na skutkové okolnosti sporu vo veci samej uplatniteľný.

Vyčerpanie práv z ochrannej známky

25. Právne úpravy členských štátov v zásade priznávajú majiteľovi ochrannej známky právo brániť dovozu a predaju výrobkov s touto ochrannou známkou tretími osobami.[17] Pokiaľ tieto výrobky pochádzajú z iného členského štátu, výkon tohto práva vedie k obmedzeniu voľného pohybu tovaru. Keďže je odôvodnené ochranou práv priemyselného a obchodného vlastníctva, také obmedzenie spadá do rozsahu pôsobnosti prvej vety článku 36 ZFEÚ a je teda povolené za predpokladu, že nepredstavuje „prostriedk[y] svojvoľnej diskriminácie“ alebo „skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi“ podľa druhej vety tohto článku.

26. Zásada vyčerpania práv z ochrannej známky, zavedená do práva Únie judikatúrou a kodifikovaná v článku 7 ods. 1 smernice 89/104,[18] potom v článku 7 ods. 1 smernice 2008/95 a napokon v článku 15 ods. 1 smernice 2015/2436,[19] vymedzuje rozsah výhradných práv uznaných členskými štátmi s cieľom vyhnúť sa tomu, aby boli vykonávané spôsobom, ktorý povedie k fragmentácii vnútorného trhu rozdelením na národné trhy.

27. V mene rovnováhy medzi platnosťou ochrannej známky na určitom území a voľným pohybom tovaru táto zásada vyžaduje, aby po tom, čo bol výrobok oprávnene označený ochrannou známkou uvedený so súhlasom majiteľa ochrannej známky alebo ním samotným na trh v Únii (a ešte rozsiahlejšie v EHP), majiteľ ochrannej známky nemohol s použitím svojho výhradného práva brániť ďalšiemu pohybu tohto výrobku.

28. Prvá formulácia tejto zásady siaha k rozsudku z 31. októbra 1974, Centrafarm a de Peijper (16/74, EU:C:1974:115).[20] V tomto rozsudku Súdny dvor najskôr pripomína, že ak aj Zmluva neovplyvňuje existenciu práv uznaných právnym poriadkom členského štátu v oblasti priemyselného a obchodného vlastníctva, výkon týchto práv môže byť napriek tomu ovplyvnený zákazmi obsiahnutými v Zmluve.[21] Následne uvádza, že „tak, ako zavádza výnimku z jednej zo základných zásad [vnútorného] trhu, článok 36 [ZFEÚ] pripúšťa… výnimky z voľného pohybu tovaru iba v rozsahu, v akom sú tieto výnimky odôvodnené ochranou práv, ktoré predstavujú osobitný účel tohto majetku“.[22] Ďalej uvádza, že v záležitosti ochranných známok je osobitným účelom obchodného majetku najmä „zaručiť majiteľovi výhradné právo na využitie ochrannej známky pre prvé uvedenie tovaru na trh a chrániť ho tak proti konkurentom, ktorí by chceli zneužiť postavenie a povesť ochrannej známky predajom výrobkov neoprávnene označených touto ochrannou známkou“.[23] Vzhľadom na takýto cieľ usudzuje, že prekážka vyplývajúca z práva priznaného majiteľovi ochrannej známky právnou úpravou členského štátu v oblasti priemyselného a obchodného vlastníctva, ktorou sa môže brániť proti dovozu výrobku označeného ochrannou známkou, „nie je odôvodnená vtedy, keď bol výrobok oprávnene predávaný na trhu členského štátu, z ktorého je dovážaný, samotným majiteľom alebo s jeho súhlasom, takže nemožno hovoriť o zneužití alebo porušení práva z ochrannej známky“.[24] Podľa Súdneho dvora

17 Treba pripomenúť, že pravidlá vzťahujúce sa na práva z ochrannej známky, ako aj práva, ktoré požívajú majitelia ochranných známok v Únii, boli predmetom úplnej harmonizácie. V tomto ohľade pozri, pokiaľ ide o prvú smernicu Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), rozsudok z 3. júna 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, bod 27 a citovaná judikatúra), pozri tiež rozsudok zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, body 25 a 29).

18 Pozri poznámku pod čiarou 17 týchto návrhov.

19 Pozri tiež článok 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), ako aj článok 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1), ktoré nahrádza nariadenie č. 207/2009 od 1. októbra 2017.

20 Tá istá zásada už bola zavedená v oblasti práv súvisiacich s autorským právom v rozsudku z 8. júna 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft (78/70, EU:C:1971:59, bod 12). Vo veci patentov pozri rozsudok z 31. októbra 1974, Centrafarm a de Peijper (15/74, EU:C:1974:114, body 10 až 12).

21 Pozri rozsudok z 31. októbra 1974, Centrafarm a de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, bod 6).

22 Pozri rozsudok z 31. októbra 1974, Centrafarm a de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, bod 7).

23 Pozri rozsudok z 31. októbra 1974, Centrafarm a de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, bod 8).

24 Pozri rozsudok z 31. októbra 1974, Centrafarm a de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, bod 10).

v opačnom prípade by mal majiteľ ochrannej známky „možnosť oddeliť od seba vnútroštátne trhy a tým obmedzovať obchod medzi členskými štátmi bez toho, aby bolo také obmedzenie nevyhnutné na zabezpečenie podstaty výhradného práva vyplývajúceho z ochrannej známky“. [25] Inými slovami, obchod by bol v takom prípade vystavený „neodôvodneným prekážkam“. [26]

29. Uplatnenie zásady vyčerpania predpokladá splnenie dvoch podmienok, jednak uvedenie výrobkov označených ochrannou známkou na trh v rámci EHP a jednak súhlas majiteľa ochrannej známky s týmto uvedením na trh vtedy, keď priamo sám výrobok na trh neuviedol. Z dôvodu obmedzení, ktoré táto zásada prináša výhradnému právu majiteľa ochrannej známky, pozorujeme tendenciu Súdneho dvora vykladať koncepty, ktoré jej uplatnenie obmedzujú, reštriktívne.

30. Čo sa týka prvej z dvoch vyššie uvedených podmienok, Súdny dvor vo vyjadrení k výkladu článku 7 ods. 1 prvej smernice 89/104 rozhodol, že k „uveden[iu]… na trh“ v zmysle tohto ustanovenia dochádza len vtedy, keď sú výrobky označené ochrannou známkou skutočne predané, pretože len taký úkon predaja umožňuje majiteľovi ochrannej známky „mať ekonomický prospech z jeho ochrannej známky“ a tretím osobám získať „právo disponovať s výrobkami označenými ochrannou známkou“. [27]

31. Pokiaľ ide o druhú podmienku týkajúcu sa pripísateľnosti uvedenia výrobkov označených ochrannou známkou na trh jej majiteľovi, Súdny dvor uviedol, stále vykladajúc článok 7 ods. 1 prvej smernice 89/104, že súhlas s takým uvedením na trh „je rozhodujúcim prvkom“ vyčerpania výhradného práva priznaného ochrannou známkou [28] a musí byť teda vyjadrený „tak, že nepochybne vyjadruje vôľu majiteľa vzdať sa tohto práva“. [29]

32. Takýto úmysel vyplýva zväčša z výslovného udelenia súhlasu. [30] Ako však uznal Súdny dvor v rozsudku z 15. októbra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a i. (C-324/08, EU:C:2009:633, bod 23), požiadavky vyplývajúce z ochrany voľného pohybu tovaru ho viedli k zisteniu, že takéto pravidlo „možno prispôsobiť“.

33. Na jednej strane teda Súdny dvor rozhodol, že vyčerpanie výhradného práva z ochrannej známky môže prichádzať do úvahy vtedy, keď je predaj výrobkov vykonávaný *subjektom ekonomicky prepojeným* s majiteľom ochrannej známky, ako je napríklad držiteľ licencie. [31] Tento aspekt preskúmam nižšie.

34. Na druhej strane z judikatúry Súdneho dvora tiež vyplýva, že aj za predpokladu, že predmetné výrobky boli po prvýkrát uvedené na trh v rámci EHP subjektom, ktorý nie je ekonomicky prepojený s majiteľom ochrannej známky a bez jeho výslovného súhlasu, môže vôľa vzdať sa výhradného práva z ochrannej známky vyplývať z *implicitného súhlasu* tohto majiteľa, pričom tento súhlas možno vyvodiť na základe kritérií uvedených v bode 46 rozsudku z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C-416/99, EU:C:2001:617). [32]

25 Pozri rozsudok z 31. októbra 1974, Centrafarm a de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, bod 11).

26 Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci Bristol-Myers Squibb a i. (C-427/93, C-429/93, C-436/93, C-71/94 a C-232/94, EU:C:1995:440, body 60 a 61).

27 Pozri rozsudok z 30. novembra 2004, Peak Holding (C-16/03, EU:C:2004:759, body 40 a 42). Pozri tiež rozsudok zo 14. júla 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485, bod 32).

28 Akt prvého uvedenia na trh výrobku majiteľom ochrannej známky samotným (predaj alebo iný akt prevodu vlastníckeho práva) taký súhlas predstavuje. V takom prípade dochádza k vyčerpaniu samotným účinkom takého uvedenia na trh, pričom toto vyčerpanie nie je podmienené súhlasom majiteľa ochrannej známky s neskorším predajom výrobkov, pozri rozsudok z 30. novembra 2004, Peak Holding (C-16/03, EU:C:2004:759, body 52 a 53).

29 Pozri rozsudky z 23. apríla 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, bod 42), ako aj z 15. októbra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a i. (C-324/08, EU:C:2009:633, bod 22).

30 Pozri rozsudky z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C-416/99, EU:C:2001:617, bod 46), ako aj z 23. apríla 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, bod 42).

31 Pozri v tomto zmysle rozsudky z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, bod 34); z 23. apríla 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, bod 43), ako aj z 15. októbra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a i. (C-324/08, EU:C:2009:633, bod 24).

32 Pozri rozsudky z 15. októbra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a i. (C-324/08, EU:C:2009:633, bod 25), ako aj z 3. júna 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, bod 37).

35. V tomto rozsudku, ktorý sa týkal prípadu prvého uvedenia výrobkov označených ochrannou známkou na trh mimo EHP, ktorého všeobecnú platnosť však uznal rozsudok z 15. októbra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a i. (C-324/08, EU:C:2009:633, bod 26 a nasl.), Súdny dvor uviedol, že súhlas s uvedením na trh v EHP môže tiež implicitne vyplynúť z predchádzajúcich skutočností a okolností, ktoré nastali súčasne alebo následne po tomto uvedení na trh a ktoré po posúdení vnútroštátnym súdnym orgánom jednoznačne vyjadrujú určité vzdanie sa majiteľa ochrannej známky jeho práva. [33]

36. V bodoch 53 až 58 toho istého rozsudku Súdny dvor dodal, že takýto implicitný súhlas sa musí zakladať na skutočnostiach, ktoré jednoznačne vyjadrujú, že majiteľ ochrannej známky sa vzdal svojho výlučného práva zákazu, a že konkrétne uvedený súhlas nemôže vyplývať iba z mlčania tohto majiteľa. [34] V tomto ohľade uviedol, že implicitný súhlas nemôže vyplynúť najmä z toho, že majiteľ ochrannej známky neoznámil všetkým nasledujúcim nadobúdateľom výrobkov uvedených na trh mimo EHP, že nesúhlasí s ich uvedením na trh v rámci EHP, že na uvedených výrobkoch sa nenachádza údaj o zákaze ich uvádzania na trh v rámci EHP, alebo z okolnosti, že majiteľ ochrannej známky previedol vlastníctvo k výrobkom chráneným ochrannou známkou bez zmluvných výhrad a že 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. [35]

37. Pokiaľ ide o predmet súhlasu, Súdny dvor uviedol, že ten sa týka len „ďalšieho predaja“ výrobkov označených ochrannou známkou s tým dôsledkom, že zásada vyčerpania platí len vo vzťahu k *určeným vyhotoveniam* dotknutého výrobku, pričom majiteľ ochrannej známky môže vždy zakázať použitie ochrannej známky pre vyhotovenia, ktoré neboli predmetom prvého uvedenia na trh s jeho súhlasom. [36]

38. Napokon treba pripomenúť, že Súdny dvor opakovane potvrdil, že ustanovenia smerníc Únie o ochranných známkach, ktoré zakotvujú zásadu vyčerpania práv z ochrannej známky, treba vykladať vo svetle pravidiel Zmluvy týkajúcich sa voľného pohybu tovaru. [37]

Vyčerpanie práv z ochrannej známky v prípade fragmentácie paralelných výhradných práv so spoločným pôvodom

39. Súdny dvor tri razy čelil otázke, či majiteľ ochranných známok zapísaných vo viacerých členských štátoch, ktoré pôvodne patrili tej istej osobe a ktoré následne pripadli rôznym osobám, či už dobrovoľne alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci, môže brániť dovozu výrobkov označených rovnakou ochrannou známkou uvedených na trh v členskom štáte, v ktorom je majiteľom tejto ochrannej známky tretia osoba, na územie, na ktorom je jeho právo chránené.

40. Vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 3. júla 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), vyhlásený pred vyhlásením rozsudku z 31. októbra 1974, Centrafarm a de Peijper (16/74, EU:C:1974:115), ktorý, ako bolo uvedené vyššie, zakotvil zásadu vyčerpania práv, pokiaľ ide o ochranné známky, boli práva k ochrannej známke HAG v Belgicku a Luxembursku v roku 1935 postúpené jej majiteľom, nemeckou spoločnosťou HAG AG, na jej belgickú dcérsku spoločnosť Café Hag SA. Po druhej svetovej vojne boli akcie spoločnosti Café Hag skonfiškované belgickými orgánmi ako nepriateľský majetok a predané

33 Pozri rozsudok z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C 416/99, EU:C:2001:617, bod 46), ako bol objasnený rozsudkom z 15. októbra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a i. (C-324/08, EU:C:2009:633, bod 35 a výrok).

34 Pozri tiež rozsudok z 15. októbra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a i. (C-324/08, EU:C:2009:633, bod 19).

35 Pozri rozsudky z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C-416/99, EU:C:2001:617, bod 60), ako aj z 3. júna 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, bod 39). Rovnako sa podľa Súdneho dvora nemožno dovolávať uplatnenia vnútroštátnych pravidiel o záväznosti obmedzení predaja voči tretej osobe, aby sa mlčaniu majiteľa ochrannej známky pripísal účinok vyčerpania práv z ochrannej známky, pozri rozsudok z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C-416/99, EU:C:2001:617, bod 65).

36 Pozri rozsudok z 1. júla 1999, Sebago a Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, bod 19 a 20).

37 Pozri rozsudky z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i. (C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EU:C:1996:282, bod 27), ako aj z 20. marca 1997, Phytheron International (C-352/95, EU:C:1997:170, bod 18).

tretej osobe. V roku 1971 postúpila Café Hag svoje práva k ochrannej známke HAG v Belgicku a Luxembursku na spoločnosť Van Zuylen Frères, ktorá sama nevyrábala výrobky označené ochrannou známkou, ale odoberala ich od Café Hag. Keď začala HAG dodávať luxemburským maloobchodníkom výrobky označené nemeckou ochrannou známkou HAG, spoločnosť Van Zuylen Frères podala žalobu pre porušenie práv z ochrannej známky na Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okresný súd Luxemburg, Luxembursko), ktorý Súdnemu dvoru položil dve prejudiciálne otázky týkajúce sa uplatnenia výkladu pravidiel Zmluvy o dohodách a voľnom pohybe tovaru na skutkové okolnosti prípadu.

41. Po tom, čo konštatoval, že po konfiškácii Café Hag neexistuje žiaden právny, finančný, technický alebo ekonomický vzťah medzi oboma majiteľmi ochranných známok pochádzajúcich z fragmentácie ochrannej známky HAG, Súdny dvor vylúčil uplatnenie článku 85 Zmluvy o EHS (článok 101 ZFEÚ) na skutkové okolnosti sporu vo veci samej. Pokiaľ ide o výklad pravidiel vzťahujúcich sa na voľný pohyb tovaru, Súdny dvor predovšetkým pripomenul, jednak že právo k ochrannej známke chráni oprávneného majiteľa ochrannej známky proti porušeniu práva k ochrannej známke zo strany osôb, ktoré k nej nemajú žiaden právny titul, a jednak že výkon tohto práva prispieva k rozdeleniu trhov a tým narúša voľný pohyb tovaru medzi členskými štátmi. Súdny dvor následne rozhodol, že majiteľ ochrannej známky sa nemôže dovolávať výhradného práva z ochrannej známky s cieľom zakázať uvádzanie tovarov, ktoré boli oprávnene vyrobené v inom členskom štáte pod rovnakou ochrannou známkou, ktorá má rovnaký pôvod [38] (teória „pôvodnej zhody“) [39], na trh v určitom členskom štáte. Pri prijatí tohto riešenia Súdny dvor v bode 14 rozsudku z 3. júla 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), uviedol, že „ak je aj na [jednotnom trhu] informácia o pôvode výrobku označeného ochrannou známkou užitočná, informovanie spotrebiteľov v tomto smere možno zabezpečiť inými prostriedkami ako tými, ktoré by narušili voľný pohyb tovaru“.

42. Stanovisko prijaté Súdnym dvorom v rozsudku z 3. júla 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), ktorému z hľadiska pravidiel hospodárskej súťaže predchádzal rozsudok z 18. februára 1971, Sirena (40/70, EU:C:1971:18, bod 11) a ktoré bolo potvrdené rozsudkom z 22. júna 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, EU:C:1976:94, bod 6), [40] bolo zvrátené v rozsudku zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359). Skutkové okolnosti boli zhodné, s tým jediným rozdielom, že tentoraz to bola HAG, ktorá sa snažila brániť dovozu výrobkov označených ochrannou známkou HAG pochádzajúcich z Belgicka do Nemecka spoločnosťou, ktorá bola právnym nástupcom spoločnosti Van Zuylen Frères. Súdny dvor však napriek tomu považoval „za potrebné prehodnotiť výklad použitý v tomto rozsudku vo svetle judikatúry, ktorá sa postupne vyvinula v oblasti vzťahov medzi priemyselným a obchodným vlastníctvom a všeobecnými pravidlami Zmluvy, najmä v oblasti voľného pohybu tovaru“. [41]

43. Po tom, čo pripomenul zásadu vyčerpania práv z ochrannej známky, ako bola rozpracovaná jeho judikatúrou, Súdny dvor najskôr zdôraznil, že na to, aby mohla ochranná známka hrať úlohu, ktorá je jej vymedzená v systéme nenarušenej hospodárskej súťaže, o ktorú sa usiluje Zmluva, musí predstavovať „záruku toho, že všetky výrobky, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené pod kontrolou jedného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu“. Potom uviedol, že osobitným cieľom práva k ochrannej známke - pre ochranu ktorého sú prípustné výnimky zo základnej zásady voľného pohybu tovaru - je najmä zaručiť majiteľovi právo využiť ochrannú známku na prvé uvedenie

38 Pozri rozsudok z 3. júla 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72, body 4, 5, a 10 až 12).

39 Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci HAG GF (C-10/89, neuverejnené, EU:C:1990:112, bod 7).

40 V tomto rozsudku Súdny dvor rozhodol, že s ustanoveniami Zmluvy týkajúcimi sa voľného pohybu tovaru je zlučiteľné, aby podnik usadený v členskom štáte bránil na základe práva k ochrannej známke chráneného právnou úpravou tohto členského štátu dovozu výrobkov z podniku usadeného v inom členskom štáte, ktoré na základe právnej úpravy tohto štátu nesú označenie spôsobujúce zámenu s ochrannou známkou prvého uvedeného podniku, avšak pod podmienkou, že medzi predmetnými podnikmi neexistuje žiadna dohoda obmedzujúca hospodársku súťaž alebo vzťah právnej alebo ekonomickej závislosti a že predmetné práva *boli vytvorené nezávisle od seba*.

41 Pozri rozsudok zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, bod 10).

výrobku na trh a že s cieľom určiť presný rozsah tohto výhradného práva treba mať na zreteli podstatnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu výrobku označeného ochrannou známkou, čo spotrebiteľovi umožňuje bez možného omylu odlíšiť tento výrobok od výrobku, ktorý má iný pôvod.

44. Funkcia označenia pôvodu ochrannej známky sa v rozsudku zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359) stala ústredným prvkom, vo vzťahu ku ktorému sa posudzuje rozsah práva priznaného ochrannou známkou rovnako ako jeho hranice, zatiaľ čo v rozsudku z 3. júla 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), Súdny dvor priznal tejto funkcii v štruktúre jeho odôvodnenia len malú dôležitosť (pozri bod 41 týchto návrhov). Táto zmena pohľadu viedla Súdny dvor k tomu, že považoval „neexistenciu akéhokoľvek prvku súhlasu“ zo strany spoločnosti HAG s uvedením na trh v inom členskom štáte podobných výrobkov so zhodnou ochrannou známkou, vyrábaných a predávaných „podnikom, ktorý nemá žiaden vzťah právnej alebo ekonomickej závislosti“ s uvedenou spoločnosťou, za „rozhodujúcu“ skutočnosť pri posudzovaní jej práva brániť dovozu týchto výrobkov do Nemecka.[42] Ak by totiž také právo nebolo majiteľovi ochrannej známky priznané, spotrebitelia by už nemohli s určitosťou zistiť pôvod výrobkov označených ochrannou známkou. Majiteľ ochrannej známky by riskoval, že mu bude „pripísaný nesprávny pôvod výrobku, za ktorý nie je nijako zodpovedný“.[43] Podľa Súdneho dvora nie je skutočnosť, že obe predmetné ochranné známky pôvodne patrili tomu istému majiteľovi, relevantná, keďže „od okamihu konfiškácie a napriek ich spoločnému pôvodu každá ochranná známka plnila nezávisle, v jej vlastnom územnom rámci, svoju funkciu záruky, že výrobky označené ochrannou známkou pochádzajú z jediného zdroja“.[44]

45. Súdny dvor definitívne opustil teóriu totožnosti pôvodu v rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

46. Skutkový rámec sporu vo veci samej, ktorý viedol k vydaniu tohto rozsudku sa zásadne odlišoval od skutkového rámca sporov vo veci samej, ktoré viedli k vydaniu rozsudkov z 3. júla 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), a zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), v tom, že fragmentácia predmetnej ochrannej známky nevyplynula z aktu orgánu verejnej moci ale z dobrovoľného prevodu, ku ktorému došlo v rámci procesu vyrovnania. Prevod sa týkal jediného odvetvia činnosti francúzskej dcérskej spoločnosti skupiny American Standard, ktorá bola prostredníctvom svojej nemeckej a francúzskej dcérskej spoločnosti majiteľom ochrannej známky IDEAL-STANDARD v Nemecku a Francúzsku. Nemecká dcérska spoločnosť American Standard namietala proti tomu, aby sa v Nemecku predávali výrobky označené tou istou ochrannou známkou, ktorej bola majiteľom v tomto členskom štáte, a dovážané z Francúzska, kde boli vyrábané spoločnosťou, ktorá prevodom nadobudla práva od francúzskej dcérskej spoločnosti patriacej do skupiny. Tento predaj bol uskutočňovaný dcérskou spoločnosťou nadobúdajúcej spoločnosti usadenou v Nemecku. Na rozdiel od sporov vo veci samej, ktoré viedli k vydaniu rozsudkov z 3. júla 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), a zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), neboli dotknuté výrobky zhodné, ale len podobné výrobkom vyrábaným majiteľom ochrannej známky v Nemecku.

47. V odôvodnení rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), Súdny dvor najskôr zdôraznil, že národné právne tituly k ochranným známkam majú nielen územnú platnosť, ale sú tiež od seba nezávislé, a že z tejto nezávislosti vyplýva, že právo k ochrannej známke možno pre jeden štát previesť bez toho, aby bolo zároveň prevedené jej majiteľom pre iné štáty.[45] Súdny dvor potom pripomenul účel práva k ochrannej známke, rovnako ako aj obmedzenia, ktoré zásada vyčerpania ukladá výkonu tohto práva.

42 Pozri rozsudok zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, bod 15).

43 Pozri rozsudok zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, bod 16).

44 Pozri rozsudok zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, bod 17).

45 Pozri rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, bod 26).

48. V tomto kontexte Súdny dvor v bode 34 uvedeného rozsudku uviedol, že táto zásada „platí pokiaľ sú majiteľ ochrannej známky v štáte dovozu a majiteľ ochrannej známky v štáte vývozu totožní alebo pokiaľ, ak aj sú odlišnými osobami, sú ekonomicky prepojení“,[46] a uviedol niekoľko situácií, v ktorých sa uvedená zásada uplatňuje, konkrétne, okrem hypotézy, keď sú výrobky označené ochrannou známkou uvádzané na trh tým istým podnikom, prípad, keď je také uvedenie na trh uskutočňované držiteľom licencie, materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou tej istej skupiny alebo aj výhradným koncesionárom. Podľa Súdneho dvora majú všetky tieto prípady spoločné to, že výrobky označené ochrannou známkou sú vyrábané *pod kontrolou rovnakého subjektu* tak, že voľný pohyb týchto výrobkov nespochybňuje funkciu ochrannej známky. V tomto ohľade Súdny dvor tiež objasnil, že rozhodujúcim prvkom je „*možnosť* kontroly kvality výrobkov a nie skutočný výkon tejto kontroly“.[47]

49. Pokiaľ ide o uplatnenie týchto zásad na prípad prevodu ochrannej známky obmedzeného iba na jeden alebo viacero členských štátov, Súdny dvor uviedol, že túto situáciu treba jasne odlíšiť situácie, keď dovážané výrobky pochádzajú od držiteľa licencie alebo od dcérskej spoločnosti, na ktorú bolo prevedené právo k ochrannej známke v štáte vývozu. Ako totiž uvádza Súdny dvor, „samotná zmluva o prevode, teda pri absencii akéhokoľvek ekonomického vzťahu, neposkytuje… prevodcovi prostriedky na kontrolu kvality výrobkov uvádzaných na trh a označovaných ochrannou známkou nadobúdateľom“[48] ani neumožňuje dospieť k záveru, že prevodca implicitne súhlasil s tým, aby boli tieto výrobky v obehu na územiach, na ktorých si ešte ponechal svoje právo k ochrannej známke.[49]

50. Na základe týchto úvah a pri odmietnutí protichodnej argumentácie predloženej Komisiou a spoločnosťou uskutočňujúcou dovoz Súdny dvor rozšíril „riešenie izolácie trhov“[50] uvedené v rozsudku zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), na prípad dobrovoľnej fragmentácie ochrannej známky.

Uplatnenie týchto zásad na okolnosti sporu vo veci samej

51. Práve vo svetle uvedených zásad treba odpovedať na prejudiciálne otázky položené vnútroštátnym súdom a posúdiť, či za okolností sporu vo veci samej môže Schweppes oprávnene brániť tomu, aby tretie osoby dovážali do Španielska, kde je majiteľom ochranných známok SCHWEPPES, výrobky označené týmito ochrannými známkami a uvádzané na trh v Spojenom kráľovstve spoločnosťou Coca-Cola.

52. Na úvod je vhodné pripustiť, že po prvej analýze sa zdá, že okolnosti sporu vo veci samej umožňujú jasné a jednoduché uplatnenie rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), ako to navrhujú Schweppes, Schweppes International a Orangina Schweppes Holding.

53. Tak ako vo veci, ktorá viedla k vydaniu rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), tu totiž narážame na dobrovoľnú fragmentáciu paralelných práv vo viacerých členských štátoch. Okrem toho je nesporné, že Schweppes International a Coca-Cola nie sú viazané žiadnym zo vzťahov, ktoré bral Súdny dvor do úvahy v bode 34 tohto rozsudku. Coca-Cola nie je ani držiteľom licencie, ani výhradným koncesionárom Schweppes International v Spojenom kráľovstve a medzi týmito dvoma spoločnosti neexistuje žiaden vzťah v rámci jednej skupiny.

46 V tom istom zmysle pozri tiež rozsudok z 20. marca 1997, Phytheron International (C-352/95, EU:C:1997:170, bod 21).

47 Pozri rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, body 37 a 38) (kurzívou zvýraznil generálny advokát). V tomto zmysle pozri tiež rozsudok z 23. apríla 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, body 44 až 46).

48 Pozri rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, bod 41).

49 Pozri rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, bod 43).

50 Toto je výraz použitý Súdnym dvorom v bode 44 rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

54. Spoločnosti Red Paralela a Komisia, rovnako ako aj grécka a holandská vláda v súlade s úvahami vnútroštátneho súdu však Súdnemu dvoru navrhujú, aby pokročil v analýze ďalej a aby uznal, že právo spoločnosti Schweppes (ako držiteľa licencie udelenej spoločnosťou Schweppes International, majiteľom predmetných ochranných známok) brániť dovozu dotknutých výrobkov do Španielska by mohlo byť vzhľadom na osobité okolnosti sporu vo veci samej vyčerpané.

55. Hoci sa ich postoje z hľadiska výsledku v zásade zhodujú, tvrdenia, o ktoré sa tieto zúčastnené osoby opierajú, sa sčasti odlišujú. Zatiaľ čo Komisia a grécka vláda navrhujú, aby Súdny dvor spresnil svoju judikatúru týkajúcu sa rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), vo svetle okolností sporu vo veci samej, spoločnosti Red Paralela a holandská vláda sa v zásade domnievajú, že tým, že za takých okolností bránia paralelnému dovozu výrobkov označených ochrannou známkou SCHWEPPES, ktoré tieto spoločnosti nevyrobili a neuviedli na trh, Schweppes a Schweppes International sa dopúšťajú zneužitia práva.

56. Pred preskúmaním týchto rôznych uhlov pohľadu sa treba v krátkosti zamyslieť nad tvrdením uvedeným na úvod Komisiou v jej písomných pripomienkach, ktoré zostáva v pozadí úvah Komisie, rovnako ako aj najmä úvah spoločností Red Paralela v súvislosti s prejudiciálnymi otázkami položenými vnútroštátnym súdom. Podľa tohto tvrdenia - ktoré bolo použité proti opusteniu teórie totožnosti pôvodu v prípadoch dobrovoľného rozdelenia alebo fragmentácie ochrannej známky - prevod paralelných práv iba k častiam národných ochranných známok, ktorých majiteľom je prevodca, nevyhnutne vedie k spochybneniu rozlišovacej funkcie týchto ochranných známok, ktoré prevodca dobrovoľne prijíma a ktorého následky by mal znášať. [51]

57. V tomto ohľade treba pripomenúť, že toto tvrdenie bolo jednoznačne odmietnuté Súdnym dvorom v rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), v ktorom výslovne vylúčil, že by prijatie oslabenia rozlišovacej funkcie ochrannej známky prevodcom, ktoré je výsledkom fragmentácie pôvodného práva k ochrannej známke mohlo obsahovať vzdanie sa jeho výhradného práva brániť dovozu výrobkov uvádzaných na trh nadobúdateľom ochrannej známky v inom štáte EHP na jeho územie. [52]

58. Ako Súdny dvor zdôraznil v bode 48 uvedeného rozsudku, funkcia ochrannej známky sa totiž posudzuje vo vzťahu k územiu. Takže skutočnosť, že po územne obmedzenom prevode môže byť funkcia označenia pôvodu ochrannej známky oslabená pre časť spotrebiteľov výrobkov označených ochrannou známkou, konkrétne pre tých, ktorí cestujú v EHP medzi dvoma štátmi, v ktorých sú tieto výrobky vyrábané a uvádzané na trh rôznymi podnikmi, nemá za následok zánik záujmu každého majiteľa ochrannej známky na národnej úrovni udržať si na svojom území exkluzivitu tak, aby bola zachovaná rozlišovacia funkcia jeho ochrannej známky voči spotrebiteľom usadeným na tomto území.

59. Okrem toho z vyššie citovanej judikatúry vyplýva, že k vyčerpaniu práv z ochrannej známky dochádza iba vo fáze uvedenia výrobkov označených ochrannou známkou na trh. [53] Ak je teda aj pravda, že územne obmedzeným prevodom sa majiteľ paralelných práv k ochrannej známke dobrovoľne vzdáva toho, že bude jediným, kto na trh uvádza výrobky označené touto ochrannou známkou v rámci EHP, na také vzdanie sa by sa nemal viazať žiaden účinok vyčerpania vzhľadom na to, že v okamihu, keď bol daný súhlas s prevodom, nedošlo ešte k žiadnemu úkonu uvedenia výrobkov označených prevedenou ochrannou známkou na trh.

51 V zásade o tento argument sa opieral, ako pripomína Komisia, generálny advokát Gulman, keď vo svojich návrhoch prednesených vo veci IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:48, body 92 a 101), Súdnemu dvoru navrhol uprednostniť pravidlá Zmluvy vzťahujúce sa na voľný pohyb tovaru pred záujmom prevodcu zachovať si svoje výhradné právo predávať výrobky označené ochrannou známkou na svojom vlastnom území. Samotný Súdny dvor sa v rozsudku z 22. júna 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, EU:C:1976:94, bod 6), okrem iného o toto tvrdenie oprel, aby pri rozšírení na prípad dobrovoľnej fragmentácie odôvodnil a potvrdil doktrínu spoločného pôvodu zakotvenú v rozsudku z 3. júla 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72).

52 Pozri rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, body 47 a 48).

53 Pozri bod 30 týchto návrhov.

60. Po tomto objasnení uvádzam, že prinajmenšom časť argumentácie uvedenej spoločnosťami Red Paralela v ich pripomienkach prednesených Súdnemu dvoru nie je úplne cudzia logike, ktorá je základom tvrdenia uvedeného v bode 56 týchto návrhov.

61. Podľa spoločností Red Paralela, keďže Schweppes a Schweppes International sa správali tak, že pri vedomí zhovievavého, ba dokonca spolupracujúceho prístupu spoločnosti Coca-Cola podporovali globálny a jednotný obraz ochrannej známky SCHWEPPES, a to aj po jej fragmentácii, *skreslili funkciu označenia pôvodu ochrannej známky*, ktorú využívajú v Španielsku, a stratili teda právo brániť paralelným dovozom, do tohto členského štátu, výrobkov oprávnene označených zhodnou ochrannou známkou uvádzaných na trh spoločnosťou Coca-Cola v inom členskom štáte EHP. Spoločnosti Red Paralela zdôrazňujú najmä okolnosť, že Schweppes a Schweppes International sa aktívne v politike ich skupiny, v ich obchodných rozhodnutiach, v ich vzťahoch so zákazníkmi, rovnako ako aj v ich reklamných posolstvách usilovali naviazať pôvod ich ochrannej známky na Spojené kráľovstvo, teda na členský štát, z ktorého pochádza väčšina výrobkov uvádzaných na trh v Španielsku spoločnosťami Red Paralela.

62. Hoci je lákavá, argumentácia spoločností Red Paralela ma nepresvedčila.

63. Na jednej strane, ako som uviedol vyššie, oslabenie funkcie označenia pôvodu ochrannej známky, prinajmenšom pre časť dotknutých spotrebiteľov, je nevyhnutným dôsledkom územne obmedzeného prevodu paralelných práv k tej istej ochrannej známke. Toto oslabenie môže byť osobitne významné vtedy, keď, tak ako je to v spore vo veci samej, bol majiteľom ochrannej známky, ktorá bola predmetom rozdelenia alebo fragmentácie, dlhé roky ten istý majiteľ a táto ochranná známka získala značnú povesť ako ucelená ochranná známka. Ako som však už mal príležitosť zdôrazniť, z takého účinku prevodu, očakávaného ale nevyhnutného, nemožno vyvodzovať akékoľvek obmedzenie budúceho výkonu práv zo strany prevodcu k paralelným ochranným známkam, ktoré neboli predmetom prevodu.[54] Okrem toho prevodcovi nemožno ani uložiť povinnosť, aby aktívne konal v kontraste s takým účinkom.

64. Na strane druhej povesť ochrannej známky, rovnako ako dojem z nej a jej schopnosť vyvolávať asociácie, ktoré sú faktormi jej hodnoty, môžu závisieť v určitom rozsahu od histórie tejto ochrannej známky, a teda od jej pôvodu. V takých prípadoch si majiteľ ochrannej známky, ktorá je predmetom viacerých národných zápisov, ktorý prevedie iba časť svojich paralelných práv k ochrannej známke, ponecháva záujem na tom, aby sa naďalej odvolával na históriu a pôvod ucelenej ochrannej známky, pokiaľ mu to umožňuje zachovať hodnotu označenia alebo označení, ktorých zostáva majiteľom. Nemožno mu teda vytýkať, ak po prevode pokračuje v prezentácii svojich výrobkov, vo svojich reklamných posolstvách alebo vo svojich vzťahoch so zákazníkmi v poukazovaní na zemepisný pôvod ochranných známok, ktorých zostáva majiteľom dokonca aj vtedy, keď, tak ako to je v prípade ochrannej známky, o ktorú ide vo veci samej, tento pôvod je v štáte, v ktorom má teraz práva k ochrannej známke nadobúdateľ. Rovnako mu z tých istých dôvodov nemožno vytýkať, ak odkazuje na prvky histórie jednotnej ochrannej známky vtedy, keď pristupuje k novým zápisom, ako je to v spore vo veci samej, pokiaľ ide o podpis vynálezcu toniku značky SCHWEPPES.

65. Vyššie opísané správanie, dokonca ak by sme aj predpokladali, že je takej povahy, že oslabí rozlišovaciu funkciu ochrannej známky používanej v Španielsku spoločnosťou Schweppes voči španielskemu spotrebiteľovi, je súčasťou stratégie smerujúcej k zachovaniu trhovej hodnoty ochranných známok uvedených spoločností a nesvedčí o úmysle vytvárať nedorozumenie u uvedeného spotrebiteľa, pokiaľ ide o obchodný pôvod (ktorý navyše nemožno zamieňať so zemepisným pôvodom) výrobkov, o ktoré ide vo veci samej. Na rozdiel od toho, čo tvrdia spoločnosti Red Paralela,

54 Pozri body 57 až 59 týchto návrhov.

z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že uvedené spoločnosti začali konanie pre porušenie práv z ochrannej známky, aby bránili dovozu výrobkov označených zhodnou ochrannou známkou na územie, na ktorom je ich ochranná známka chránená, nemôže predstavovať šikanózny výkon práv priznaných uvedenou ochrannou známkou.[55]

66. Treba ešte poznamenať, že ak by sme aj mohli dospieť k záveru, že výrobky uvádzané na trh spoločnosťou Schweppes v Španielsku a spoločnosťou Coca-Cola v Spojenom kráľovstve pochádzajú zo skutočne nezávislých zdrojov, záležitosť, ktorá by bola analyzovaná následne, a to liberalizácia paralelných dovozov, ktorú obhajujú spoločnosti Red Paralela, by len zvýšila riziko, že španielsky spotrebiteľ si pomýli obchodný pôvod týchto výrobkov. Nemyslím si však, že článok 7 ods. 1 smernice 2008/95 taký účinok pripúšťa.

67. Zostáva preskúmať tvrdenie spoločností Red Paralela, podľa ktorého Schweppes International vykonáva svoje práva k ochrannej známke spôsobom, ktorý svojvoľne diskriminuje niektoré členské štáty, pretože povoľuje paralelný dovoz výrobkov uvádzaných na trh spoločnosťou Coca-Cola v Spojenom kráľovstve na určité územia, kde je majiteľom ochrannej známky SCHWEPPES, a nie na iné územia, ako napríklad Španielsko.

68. V tomto ohľade stačí uviesť, že samotná skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky toleruje dovoz výrobkov označených zhodnou ochrannou známkou pochádzajúcich z iného členského štátu, v ktorom boli uvedené na trh tretími osobami bez jeho súhlasu, do štátu, v ktorom je jeho ochranná známka chránená, neumožňuje dospieť k záveru, že sa tento majiteľ implicitne vzdal obrany proti dovozu výrobkov rovnakého pôvodu do iného členského štátu, v ktorom je majiteľom paralelných práv. Na jednej strane, ako som už uviedol v bode 36 týchto návrhov, totiž mlčanie alebo pasívny prístup majiteľa ochrannej známky v zásade nestačí ako predpoklad jeho súhlasu s uvádzaním výrobkov označených zhodnou ochrannou známkou alebo známkou, ktorá môže vyvolať nedorozumenie, na trh. To platí o to viac vtedy, keď sa taký prístup uvádza, ako ho uvádzajú spoločnosti Red Paralela, na podporu zovšeobecnenej liberalizácie paralelných dovozov pochádzajúcich z daného územia. Na druhej strane, ako som tiež vysvetlil vyššie v bode 37 týchto návrhov, práva priznané ochrannou známkou sú z dôvodu implicitného alebo výslovného súhlasu majiteľa vyčerpané len pre výrobky, pre ktoré bol tento súhlas udelený. Napokon na okraj poznamenávam, že vzhľadom na informácie poskytnuté vnútroštátnym súdom sa nezdá, že by vzdanie sa výkonu práv zo strany spoločnosti Schweppes s cieľom brániť sa proti paralelným dovozom pochádzajúcim zo Spojeného kráľovstva na určité územia, na ktorých sú jej ochranné známky zapísané, malo systematickú povahu a poznamenávam, že je obmedzené iba na jeden distribučný kanál prostredníctvom internetu.

69. Po analýze tvrdení uvedených spoločnosťami Red Paralela sa teraz treba zaoberať názorom Komisie.

70. Podľa Komisie k vyčerpaniu práv z ochrannej známky môže dôjsť nielen v situáciách uvedených v bode 34 rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), ale aj vtedy, keď sú výroba a predaj výrobkov označených zhodnými paralelnými ochrannými známkami podrobené *jednotnej obchodnej politike a obchodnej stratégii* uskutočňovanej majiteľmi týchto ochranných známok.

55 Podľa ustálenej judikatúry sa jednotlivci nemôžu podvodne alebo zneužívajúcim spôsobom dovolávať noriem práva Únie a vnútroštátne súdy môžu na základe objektívnych skutočností zohľadniť v každom jednotlivom prípade zneužívajúce správanie dotknutých osôb a tak im prípadne zabrániť vo využívaní výhod vyplývajúcich z ustanovení uvedeného práva (pozri najmä rozsudky z 9. marca 1999, Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, bod 25; z 21. februára 2006, Halifax a i., C-255/02, EU:C:2006:121, bod 68, rovnako ako aj z 20. septembra 2007, Tum a Dari, C-16/05, EU:C:2007:530, bod 64). V tomto ohľade Súdny dvor spresnil, že dôkaz zneužívajúceho konania si vyžaduje jednak súbor objektívnych okolností, z ktorých vyplýva, že aj napriek formálnemu dodržaniu podmienok stanovených právnou úpravou Únie cieľ tejto právnej úpravy nebol dosiahnutý, a jednak subjektívny prvok spočívajúci v úmysle získať výhodu vyplývajúcu z právnej úpravy Únie tým, že sa umelo vytvárajú podmienky potrebné na jej získanie – rozsudky zo 16. októbra 2012, Maďarsko/Slovensko (C-364/10, EU:C:2012:630, bod 58 a citovaná judikatúra), ako aj z 12. marca 2014, O. a B. (C-456/12, EU:C:2014:135, bod 58); pozri tiež rozsudok z 18. decembra 2014, McCarthy a i. (C-202/13, EU:C:2014:2450, bod 54).

71. Táto téza si v mojich očiach zaslúži pozornosť Súdneho dvora.

72. Na rozdiel od toho, čo tvrdia Schweppes, Schweppes International a Orangina Schweppes Holding, táto téza nadväzuje na judikatúru vyplývajúcu z rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

73. Hoci žiaden prvok textu rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), jasne neuvádza, že by vyčerpanie práv z ochrannej známky mohlo nastať za iných predpokladov, ako sú tie vymenované v bode 34 tohto rozsudku, odôvodnenie Súdneho dvora ľahko umožňuje považovať tento zoznam iba za exemplifikatívny.

74. Ako totiž správne objasnila Komisia, kritérium, o ktoré sa uvedený rozsudok opiera na účely uplatnenia zásady vyčerpania vtedy, keď nedochádza k totožnosti medzi osobou, ktorá je majiteľom práv k ochrannej známke v štáte dovozu, a osobou, ktorá uviedla na trh výrobky označené ochrannou známkou v štáte vývozu, odkazuje na existenciu „ekonomických vzťahov“ medzi týmito dvoma osobami.

75. Hoci Súdny dvor nedefinuje pojem „ekonomické vzťahy“, pričom sa obmedzuje na tvrdenie, že také vzťahy existujú v troch situáciách uvedených v bode 34 rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), - konkrétne v prípade licencie alebo prevodu ochrannej známky alebo tiež vtedy, keď sú oba dotknuté subjekty súčasťou tej istej skupiny -, logika, ktorá inšpiruje odôvodnenie tohto rozsudku, rovnako ako aj jazyk použitý Súdnym dvorom nám v tomto ohľade poskytuje indície.

76. Tento rozsudok predovšetkým znamená evolúciu terminológie vo vzťahu k predošlej judikatúre. Ak v rozsudkoch, ktoré mu predchádzali, Súdny dvor nechal vyplynúť vyčerpanie práva brániť dovozu výrobkov uvedených na trh v rámci EHP tretími osobami z existencie „vzťahu právnej alebo ekonomickej závislosti“ medzi touto treťou osobou a majiteľom ochrannej známky,[56] v rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), túto formuláciu opúšťa, aby jednoduchšie odkázal na „ekonomické vzťahy“, čo je pojem, ktorý umožňuje pokryť potenciálne širší rozsah vzťahov medzi podnikmi v obchodnom živote.[57]

77. Táto evolúcia terminológie z hľadiska koncepcie odráža prechod od formálneho kritéria, podľa ktorého kontrolu využitia ochrannej známky vyžadovanú na účely vyčerpania možno vykonávať len v rámci vzťahu prísnej závislosti medzi dvoma dotknutými subjektmi (existencia majetkových vzťahov alebo zmlúv, ktoré zakotvujú vzťah nadriadenosti a podriadenosti a ktoré zverujú právomoc vedenia alebo riadenia jednej zo strán, ktorej sa tá druhá musí podrobiť), k viac vecnému kritériu, z pohľadu ktorého to, na čom záleží, nie je tak ani povaha vzťahov, ktoré uvedené subjekty udržiavajú, ale skutočnosť, že vďaka týmto vzťahom je ochranná známka pod *jednotnou kontrolou*.[58]

56 Pozri okrem iného rozsudky z 9. júla 1985, Pharmon (19/84, EU:C:1985:304, bod 22), ako aj rozsudok zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, bod 12 a citovaná judikatúra).

57 Poznamenávam, že pri rozličných príležitostiach Súdny dvor vo svojej judikatúre vo veci ochranných známok odkazoval na podobné pojmy, u ktorých sa zdá, že ich obrysy treba chápať pružne. Pozri najmä odkaz na „obchodnú väzbu“ alebo na „osobitný vzťah“ v rozsudkoch z 23. februára 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, bod 51), ako aj zo 17. marca 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, bod 42), na „podstatný vzťah v obchodnom živote“ v rozsudkoch z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), a zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, bod 60), alebo ešte na pojem „hospodársky viazaný podnik“ v rozsudku z 25. januára 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, bod 60).

58 Pozri najmä rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, bod 39).

78. Také kritérium teda môže pokryť nielen klasické hypotézy opísané v bode 34 rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), keď je využitie ochrannej známky pod kontrolou jedinej osoby (poskytovateľa licencie alebo výrobcu) alebo subjektu predstavujúceho hospodársku jednotku (skupinu), ale tiež situácie, v ktorých je toto využitie v štáte dovozu a v štáte vývozu podrobené *spoločnej kontrole* zo strany dvoch rozličných osôb - pričom každá je majiteľom práv uznaných na národnej úrovni -, ktoré pri využití ochrannej známky konajú ako jediné a to isté centrum záujmov.

79. V takýchto situáciách, ako je prípad uvedený v bode 34 rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), sa ochranná známka nachádza pod jednotnou kontrolou, pričom výrobu a uvádzanie na trh výrobkov, ktoré sú ňou označené, možno pripísať jedinému rozhodovaciemu centru. Táto jednota kontroly vylučuje možnosť dovolávať sa vnútroštátnych právnych úprav práva k ochranným známkam na účely obmedzenia pohybu týchto výrobkov. [59]

80. Čiže vtedy, keď dvaja alebo viacerí majitelia paralelných ochranných známok uzatvoria dohodu na účely výkonu spoločnej kontroly použitia ich označení, či už tieto majú alebo nemajú spoločný pôvod, každý z nich sa vzdáva výkonu svojho práva brániť dovozu, na svoje vlastné územie, výrobkov označených ochrannou známkou uvedených na trh v štáte vývozu niektorým z ďalších majiteľov zúčastňujúcich sa na dohode, pričom toto uvedenie na trh treba považovať za uskutočnené s jeho súhlasom.

81. Aby však nastal taký účinok vyčerpania, je dôležité, aby dohoda predpokladala možnosť *priamo alebo nepriamo určovať výrobky, ktoré sú ochrannou známkou označované, a kontrolovať ich kvalitu*. Táto požiadavka, jasne vyjadrená v bodoch 37 a 38 rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), rovnako ako aj v bode 13 rozsudku zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), sa viaže na základnú funkciu ochrannej známky ako indikátora obchodného pôvodu výrobkov (alebo služieb), ktoré sú ňou označené. V tomto ohľade je dôležité zdôrazniť, že v kontexte jednotnej kontroly ochrannej známky vykonávanej spoločne dvoma alebo viacerými majiteľmi paralelných práv treba túto funkciu chápať v tom zmysle, že pôvod, ktorý má ochranná známka zaručiť, nie je viazaný na podnik zodpovedný za výrobu tovaru, ale na centrum, z ktorého vychádzajú strategické rozhodnutia vzťahujúce sa na ponuku týchto výrobkov.

82. S výhradou vyššie uvedeného spresnenia týkajúceho sa predmetu kontroly sa teda v zhode s Komisiou domnievam, že nemožno vylúčiť to, že majiteľov paralelných ochranných známok pochádzajúcich z fragmentácie jedinej ochrannej známky nasledujúcej po územne obmedzenom prevode ochrannej známky bude možné považovať za „ekonomicky prepojených“ na účely uplatnenia zásady vyčerpania vtedy, keď koordinujú svoje obchodné politiky s cieľom vykonávať spoločnú kontrolu využívania ich predmetných ochranných známok. [60]

83. Nezdá sa mi, že by tvrdenia uvádzané počas tohto konania v neprospech uvedeného stanoviska mohli uspieť.

84. Po prvé, na rozdiel od toho, čo uviedli uvedení účastníci konania, také stanovisko nepredstavuje spochybnenie rozsudkov zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), a z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

59 Pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, bod 39).

60 Poznamenávam, že podobnú tézu vyjadril v roku 2006 Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací súd (Anglicko a Wales) (občianskoprávny senát), Spojené kráľovstvo] vo veci Doncaster Pharmaceutical Group Ltd c/a Bolton Pharmaceutical 100 Ltd. [2006] EWCA civ. 661. Keďže medzi účastníkmi došlo k transakcii, spor neviedol k návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

85. Riešenie prijaté v týchto rozsudkoch totiž podlieha podmienke, že po prevode bude každá ochranná známka, napriek ich spoločnému pôvodu, plniť *samostatne* svoju funkciu záruky toho, že výrobky označené ochrannou známkou pochádzajú z jediného zdroja.[61] Len ak je splnená táto podmienka, možno majiteľom paralelných ochranných známok pochádzajúcich z tejto fragmentácie uznať právo brániť voľnému pohybu tovaru označeného ochrannou známkou - čo je právo, ktoré *nemá samotný* majiteľ jednotnej ochrannej známky v okamih jej fragmentácie - s tým dôsledkom, že paralelný obchod s týmito výrobkami, ktorý bol pred prevodom povolený, bude zakázaný. Uvedená podmienka však nebude vôbec splnená, ak sa prevodca a nadobúdateľ alebo nadobúdatelia dohodnú na spoločnom využívaní ich ochranných známok a prijmú obchodnú stratégiu smerujúcu k ochrane a udržaniu dojmu jednotnej ochrannej známky pre svoje označenia na trhu.

86. Uplatnenie zásady vyčerpania v takom prípade je nielen koherentné s rozsudkami zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), a z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), ale slúži tiež cieľu, ktorý usmerňoval Súdny dvor v týchto rozsudkoch, konkrétne hľadaniu správnej rovnováhy medzi navzájom protichodnými cieľmi voľného pohybu tovaru a ochrany práv z ochrannej známky. Ako Súdny dvor uviedol v bode 39 rozsudku z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), ustanovenia Zmluvy o voľnom pohybe tovaru sú prekážkou uplatnenia vnútroštátnych právnych úprav, ktoré umožňujú využitie práva z ochranných známok na bránenie voľnému pohybu tovaru označeného ochrannou známkou, ktorej využitie je *pod jednotnou kontrolou*. Cieľom práva z ochrannej známky nie je umožniť majiteľom rozdeliť národné trhy a uľahčovať tak udržiavanie rozdielov v cenách, ktoré môže existovať medzi členskými štátmi.[62]

87. Po druhé nemožno namietať proti tomu, že vzťah existujúci medzi majiteľmi paralelných ochranných známok, ktorí sa dohodnú na spoločnom spravovaní svojich značiek, nie je podobný vzťahu, ktorý udržiavajú poskytovateľ licencie a držitelia jeho licencie, výrobca a jeho koncesionári alebo aj spoločnosti, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny. Ako som totiž zdôraznil vyššie v týchto návrhoch, práve jednota kontroly ochrannej známky, ktorá vyplýva zo všetkých týchto vzťahov, a nie ich formálne aspekty, vyvoláva vyčerpanie.

88. Je určite pravda, že majiteľ ochrannej známky získava priamy alebo nepriamy zisk z prvého uvedenia výrobku označeného ochrannou známkou držiteľom jeho licencie, jeho koncesionárom alebo spoločnosťou z tej istej skupiny na trh, čo naopak nepredstavuje prípad, keď je toto uvedenie na trh uskutočnené majiteľom paralelnej ochrannej známky. Pri neexistencii takého zisku by sa dalo spochybniť, či skutočne došlo k uvedeniu na trh spôsobilému vyčerpať právo majiteľa ochrannej známky. Zdá sa, že judikatúra týkajúca sa pojmu „uvedenie na trh“, spomenutá v bode 30 týchto návrhov, poskytuje v tomto zmysle základ.

89. V tomto ohľade uvádzam, že získanie odmeny pri prvom uvedení výrobku na trh nepredstavuje, na rozdiel od iných predmetov duševného alebo priemyselného vlastníctva, ako je napríklad patent, osobitný účel práva z ochrannej známky, ktorým je, ako som už uviedol vyššie, „právo použiť ochrannú známku pre prvé uvedenie výrobku na trh“.[63] Z toho vyplýva, ako to uviedol generálny advokát Jacobs v bode 61 svojich návrhov prednesených vo veciach Bristol-Myers Squibb a i. (C-427/93, C-429/93, C-436/93, C-71/94 a C-232/94, EU:C:1995:440), že pri uplatnení zásady vyčerpania nie je dôležitá otázka, či majiteľ práva získa spravodlivú odmenu za predaj, ale či dal súhlas. Judikatúru uvedenú v bode 30 týchto návrhov teda treba posudzovať tak, že sa usiluje vymedziť okamih, od ktorého sú výrobky označené ochrannou známkou uvádzané na trh, a nie stanoviť podmienku *sine qua non* vyčerpania.[64]

61 Pozri rozsudok zo 17. októbra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, bod 18).

62 Pozri okrem iného rozsudok z 11. júla 1996, MPA Pharma (C-232/94, EU:C:1996:289, bod 19).

63 Pozri bod 28 týchto návrhov.

64 Pozri však návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jääskinen vo veci L'Oréal a i. (C-324/09, EU:C:2010:757, body 47 a 73).

90. Po tretie, na rozdiel od toho, čo tvrdí najmä Schweppes, by územne obmedzený prevod ochrannej známky ako povolený režim prevodu práv z ochrannej známky nebol spochybnený ani vtedy, keby mal Súdny dvor zaujať, tak ako to navrhujem, stanovisko obhajované Komisiou. Účastníci takého prevodu majú totiž aj naďalej možnosť dohodnúť sa, za predpokladu dodržania pravidiel hospodárskej súťaže, na recipročnom zákaze predaja na svojich územiach tak, ako je to v prípade zmluvy o výhradnej licencii. Pohyb výrobkov označených ochrannou známkou z jedného územia na druhé by tak bol možný bez porušenia zmluvy o prevode len vtedy, ak by dovoz vykonala tretia osoba.

91. Po štvrté, a ide o najcitlivejší aspekt, pred Súdnym dvorom prebehla diskusia o otázke, koho by zaťažilo dôkazné bremeno spočívajúce v preukázaní existencie koordinácie medzi majiteľmi paralelných ochranných známok, ktorá môže viesť k jednote kontroly vo vyššie uvedenom zmysle.

92. Na jednej strane, keďže sa môže ukázať, že poskytnutie takého dôkazu treťou osobou je objektívne ťažké, zdá sa byť rozumné prijať podľa návrhu Komisie pravidlo, podľa ktorého je v zásade úlohou paralelného dovozcu preukázať skutkové okolnosti, ktoré odôvodňujú vyčerpanie práv z ochrannej známky. [65] V tomto ohľade pripomínam, že Súdny dvor povoľuje obrátenie dôkazného bremena najmä vtedy, ak by uplatnenie uvedeného pravidla umožnilo majiteľovi ochrannej známky rozdeliť národné trhy, čím by sa uľahčilo udržiavanie rozdielov v cenách, ktoré môžu existovať medzi členskými štátmi. [66]

93. Na druhej strane, tak ako to požadujú spoločnosti skupiny Schweppes, treba stanoviť jasné pravidlá o dokazovaní, pričom v opačnom prípade by mohlo dôjsť k situácii neistoty na úkor majiteľov paralelných národných ochranných známok.

94. Ak by aj v takých situáciách, o akú ide v spore vo veci samej, bolo prehnané žiadať od paralelného dovozcu, aby predložil dôkaz o tom, že ochranná známka v štáte vývozu a v štáte dovozu je podrobená jednotnej kontrole, je stále jeho úlohou označiť všetky presné a súhlasné dôkazy, z ktorých bude možné vyvodiť existenciu takej kontroly. Skutkové okolnosti opísané vnútroštátnym súdom a uvedené v bode 10 týchto návrhov sú okolnosťami, ktoré môžu predstavovať také dôkazy.

95. Pri existencii súboru presných a súhlasných dôkazov bude prináležať majiteľovi, ktorý má v úmysle brániť dovozu výrobkov označených ochrannou známkou na svoje územie, aby preukázal, že nedošlo k žiadnej dohode alebo žiadnej koordinácii s majiteľom ochrannej známky v štáte vývozu s cieľom podrobiť ochrannú známku jednotnej kontrole.

96. Vnútroštátny súd bude musieť vzhľadom na všetky okolnosti daného prípadu a po tom, čo prípadne požiada o predloženie zmluvy o prevode a ďalších relevantných listín s cieľom objasniť vzťahy, ktoré spájajú majiteľov paralelných ochranných známok, posúdiť, či sú splnené podmienky pre vyčerpanie práva majiteľa ochrannej známky v štáte dovozu vo vzťahu k predmetným výrobkom.

97. V tomto ohľade je dôležité pripomenúť, že také podmienky možno považovať za splnené len vtedy, keď jednotná kontrola nad ochrannou známkou dáva subjektom, ktoré ju vykonávajú, možnosť priamo alebo nepriamo určovať výrobky, ktoré sú označené ochrannou známkou a kontrolovať ich kvalitu.

65 Pozri rozsudok z 8. apríla 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, body 35 a 36).

66 Pozri rozsudok z 8. apríla 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, bod 38), ktorý odkazuje na situácie, v ktorých majiteľ ochrannej známky predáva svoje výrobky v rámci EHP prostredníctvom systému výlučnej distribúcie.

Odpovede na prejudiciálne otázky

98. Na základe vyššie uvedenej analýzy treba podľa môjho názoru odpovedať spoločne na prejudiciálne otázky položené vnútroštátnym súdom v tom zmysle, že s článkom 36 ZFEÚ a článkom 7 ods. 1 smernice 2008/95 je nezlučiteľné, ak sa držiteľ licencie udelenej majiteľom národnej ochrannej známky dovoláva výhradného práva, ktoré tento majiteľ ochrannej známky požíva na základe právnej úpravy členského štátu, v ktorom je uvedená ochranná známka zapísaná, aby bránil dovozu alebo uvádzaniu na trh v tomto štáte výrobkov označených zhodnou ochrannou známkou a pochádzajúcich z iného členského štátu, v ktorom je majiteľom tejto ochrannej známky, ktorá bola predtým majetkom skupiny, ku ktorej patria tak majiteľ ochrannej známky v štáte dovozu, ako aj držiteľ jeho licencie, tretia osoba, ktorá práva k nej získala prevodom, a to vtedy, keď vzhľadom na ekonomické vzťahy existujúce medzi majiteľom ochrannej známky v štáte dovozu a majiteľom ochrannej známky v štáte vývozu platí, že tieto ochranné známky sú pod jedinou kontrolou a majiteľ ochrannej známky v štáte dovozu má možnosť priamo alebo nepriamo určovať výrobky, ktoré sú označované ochrannou známkou v štáte vývozu, ako aj kontrolovať ich kvalitu.

Návrh

99. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky, ktoré položil Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona (Obchodný súd č. 8 Barcelona, Španielsko), takto:

S článkom 36 ZFEÚ a článkom 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok je nezlučiteľné, ak sa držiteľ licencie udelenej majiteľom národnej ochrannej známky dovoláva výhradného práva, ktoré tento majiteľ ochrannej známky požíva na základe právnej úpravy členského štátu, v ktorom je uvedená ochranná známka zapísaná, aby bránil dovozu alebo uvádzaniu na trh v tomto štáte výrobkov označených zhodnou ochrannou známkou a pochádzajúcich z iného členského štátu, v ktorom je majiteľom tejto ochrannej známky, ktorá bola predtým majetkom skupiny, ku ktorej patria tak majiteľ ochrannej známky v štáte dovozu, ako aj držiteľ jeho licencie, tretia osoba, ktorá práva k nej získala prevodom, a to vtedy, keď vzhľadom na ekonomické vzťahy existujúce medzi majiteľom ochrannej známky v štáte dovozu a majiteľom ochrannej známky v štáte vývozu platí, že tieto ochranné známky sú pod jedinou kontrolou a majiteľ ochrannej známky v štáte dovozu má možnosť priamo alebo nepriamo určovať výrobky, ktoré sú označované ochrannou známkou v štáte vývozu, ako aj kontrolovať ich kvalitu.