



## Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA  
PAOLA MENGOZZIJA,  
predstavljeni 12. septembra 2017<sup>1</sup>

**Zadeva C-291/16**

**Schweppes SA**  
**proti**  
**Red Paralela SL,**  
**Red Paralela BCN SL,** nekdanja Carbòniques Montaner SL,  
**ob udeležbi**  
**Orangina Schweppes Holding BV,**  
**Schweppes International Ltd,**  
**Exclusivas Ramírez SL**

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (gospodarsko sodišče v Barceloni, Španija))

„Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Blagovne znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 7(1) – Izčrpanje pravice iz blagovne znamke – Vzporedne blagovne znamke – Prenos blagovnih znamk za del ozemlja Evropskega gospodarskega prostora (EGP)“

1. Več kot 20 let po izreku sodbe z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) (v nadaljevanju: sodba IHT), so Sodišču znova predložena vprašanja za predhodno odločanje v zvezi z izčrpanjem pravice iz blagovne znamke v primeru prostovoljne razdrobitve vzporednih pravic istega izvora, nastalih v več državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP). V takih okoliščinah je pozvano, naj še enkrat razmisli o ravnovesju med varstvom pravice iz blagovne znamke in prostim pretokom blaga.

2. Predlog za sprejetje predhodne odločbe iz te zadeve se nanaša zlasti na razlago člena 7(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami<sup>2</sup> in člena 36 PDEU.

3. Ta predlog je bil vложен v okviru spora med Schweppes SA, špansko družbo, ter družbama Red Paralela SL in Red Paralela BCN SL, nekdanjo Carbòniques Montaner SL (v nadaljevanju: skupaj: družbi Red Paralela), v zvezi s tem, da sta zadnjenavedeni v Španijo uvažali steklenice tonika, označene z blagovno znamko SCHWEPPEES, ki so izvirale Združenega kraljestva.

<sup>1</sup> Jezik izvirnika: francoščina.

<sup>2</sup> UL 2008, L 299, str. 25. Direktiva 2008/95 je z učinkom od 15. januarja 2019 razveljavljena z Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1), ki je začela veljati 12. januarja 2016 in katere člen 15 v bistvu ustreza členu 7 Direktive 2008/95.

## Postopek v glavni stvari, vprašanja za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem

4. Začetki blagovne znamke SCHWEPPES segajo v leto 1783, ko je Jacob Scheppe izumil prvi industrijski postopek gaziranja vode, s čimer je nastala pijača, takrat poznana pod imenom „Schweppes's Soda Water“, in v Ženevi (Švica) ustanovil družbo J. Scheppe & Co. Skozi leta je blagovna znamka SCHWEPPES pridobila svetovni sloves na trgu tonikov.

5. V Evropi je znak „Schweppes“ registriran kot niz enakih ali praktično enakih nacionalnih besednih in figurativnih znamk v vseh državah EGP.

6. Družba Cadbury Schweppes je bila dolga leta edina imetnica teh različnih registracij. Leta 1999 je na skupino The Coca-Cola Company (v nadaljevanju: skupina Coca-Cola) prenesla pravice v zvezi z blagovnimi znamkami SCHWEPPES v 13 državah EGP, medtem ko je ohranila imetništvo teh pravic v 18 preostalih državah.<sup>3</sup> Leta 2009 je družbo Cadbury Schweppes, ki je postala skupina Orangina Schweppes Group (v nadaljevanju: skupina Orangina Schweppes), kupila japonska skupina Suntory.

7. Blagovne znamke SCHWEPPES, registrirane v Španiji, pripadajo družbi Schweppes International Ltd, angleški odvisni družbi družbe Orangina Schweppes Holding BV, krovne družbe skupine Orangina. Družba Schweppes, španska odvisna družba družbe Orangina Schweppes Holding, je imetnica izključne licence za uporabo teh znamk v Španiji.

8. Družba Schweppes je 29. maja 2014 vložila tožbo zaradi kršitve pravic zoper družbi Red Paralela, ker sta ti v Španijo uvažali in v tej državi tržili steklenice tonika, označene z znamko SCHWEPPES, ki so izvirale iz Anglije. Po mnenju družbe Schweppes so ta dejanja nezakonita, saj teh steklenic tonika ni izdelala in dala na trg ona niti s tem ni soglašala, ampak je to storila skupina Coca-Cola, ki naj ne bi bila nikakor povezana s skupino Orangina Schweppes. V takih okoliščinah je trdila, da potrošnik glede na to, da so zadevni znaki in proizvodi enaki, ne more razločiti trgovskega izvora teh steklenic.

9. Družbi Red Paralela sta se v odgovor na to tožbo zaradi kršitve pravic zagovarjali s sklicevanjem na izčrpanje pravice iz blagovne znamke, ki naj bi za proizvode znamke SCHWEPPES z izvorom iz držav članic Evropske unije, v katerih je skupina Coca-Cola imetnica te znamke, izhajalo iz implicitnega soglasja. Družbi Red Paralela poleg tega trdita, da nesporno obstajajo pravne in gospodarske vezi med skupino Coca-Cola in družbo Schweppes International, kar zadeva skupno uporabo znaka „Schweppes“ kot univerzalne znamke.<sup>4</sup>

10. Po ugotovitvah predložitvenega sodišča je v obravnavani zadevi mogoče upoštevati ta dejstva:

- družba Schweppes International je, čeprav je imetnica vzporednih blagovnih znamk le v nekaterih državah EGP, krepila celotno podobo blagovne znamke SCHWEPPES;
- skupina Coca-Cola, imetnica vzporednih blagovnih znamk, registriranih v preostalih državah EGP, je pripomogla k ohranitvi te celotne podobe blagovne znamke;

<sup>3</sup> Družba Schweppes v pisnih stališčih navaja, da je prvotnemu načrtu družbe Cadbury Schweppes, da blagovno znamko SCHWEPPES prenese na skupino Coca-Cola na svetovni ravni, nasprotovala Evropska komisija, zato je po tem nasprotovanju blagovno znamko na ozemlju EGP razdrobila.

<sup>4</sup> Družbi Red Paralela sta pred predložitvenim sodiščem vložili nasprotno tožbo hkrati zoper družbe Schweppes, Orangina Schweppes Holding in Schweppes International zaradi, prvič, kršitve člena 101 PDEU, in drugič, nelojalne konkurence. Nato sta prvega od navedenih tožbenih razlogov umaknili, ker je Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (nacionalna komisija za trge in konkurenco, Španija) na podlagi pritožbe, ki sta jo vložili pri njej, začela postopek zaradi kršitve proti družbi Schweppes zaradi njenih potencialno protikonkurenčnih ravnanj, ki so vključevala sklenitev sporazumov z njenimi neodvisnimi distributerji v Španiji – med drugim z družbo Exclusivas Ramírez SL, zoper katero je bila prav tako vložena nasprotna tožba – z namenom omejevanja distribucije in trženja proizvodov, označenih z blagovno znamko SCHWEPPES, ki jih ni izdelala ta družba, v Španiji in omejitve vzporednega uvoza teh proizvodov (Expediente S/DC/0548/15 SCHWEPPES). 29. junija 2017 je bil ta postopek – po tem, ko je družba SCHWEPPES sprejela določeno število zavez, kar je spremenilo vsebino navedenih sporazumov – zaključen brez ugotovitve kršitve (odločba o zaključku je objavljena na spletnem mestu Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia na naslovu [https://www.cnmc.es/sites/default/files/1724145\\_1.pdf](https://www.cnmc.es/sites/default/files/1724145_1.pdf)).

- ta celostna podoba je razlog za zmedo pri upoštevnosti španski javnosti v zvezi s trgovskim izvorom proizvodov, označenih z znamko SCHWEPPES;
- družba Schweppes International je odgovorna za spletno mesto blagovne znamke SCHWEPPES ([www.schweppes.eu](http://www.schweppes.eu)), ki ne vsebuje zgolj splošnih informacij o proizvodih te znamke, ampak tudi povezave na različna lokalna spletna mesta, med drugim na spletno mesto Združenega kraljestva, ki ga upravlja skupina Coca-Cola;
- družba Schweppes International, ki nima nobene pravice v zvezi z blagovno znamko SCHWEPPES v Združenem kraljestvu (kjer je njena imetnica skupina Coca-Cola), se na svojem spletnem mestu sklicuje na britanski izvor znamke;
- družbi Schweppes International in Schweppes pri svojem oglaševanju uporabljata podobo proizvodov Združenega kraljestva;
- družba Schweppes International na družabnih omrežjih promovira in strankam daje informacije v zvezi s proizvodi, označenimi z blagovno znamko SCHWEPPES;
- predstavitev proizvodov znamke SCHWEPPES, ki jih trži družba Schweppes International, je zelo podobna – ali v nekaterih državah članicah, kot sta Kraljevina Danska in Kraljevina Nizozemska, celo enaka – predstavitvi proizvodov, označenih z isto znamko z izvorom iz Združenega kraljestva;
- družba Schweppes International, ki ima sedež v Združenem kraljestvu, in skupina Coca-Cola na ozemlju Združenega kraljestva mirno soobstajata;
- po tem, ko je bil leta 1999 del vzporednih blagovnih znamk prenesen na skupino Coca-Cola, sta obe imetnici blagovnih znamk SCHWEPPES v EGP vzporedno vsaka za svoja ozemlja vložili vloge za registracijo novih – enakih ali podobnih – znamk SCHWEPPES za iste proizvode (kot je, med drugim, blagovna znamka SCHWEPPES ZERO);
- čeprav je družba Schweppes International imetnica vzporednih blagovnih znamk na Nizozemskem, je za uporabo blagovne znamke v tej državi (torej za izdelavo, ustekleničenje in trženje proizvoda) zadolžena skupina Coca-Cola kot pridobiteljica licence;
- družba Schweppes International ne nasprotuje temu, da se proizvodi, označeni z znamko z izvorom iz Združenega kraljestva, tržijo prek spleta v več državah EGP, v katerih je imetnica pravic iz blagovne znamke SCHWEPPES, kot v Nemčiji in Franciji. Poleg tega se proizvodi, označeni s to znamko, brez razlikovanja na podlagi izvora prodajajo v spletnih trgovinah na celotnem ozemlju EGP;
- skupina Coca-Cola ni na podlagi pravic iz blagovne znamke nasprotovala prijavi za registracijo, ki jo je družba Schweppes International vložila za model Unije, ki vsebuje besedni element „Schweppes“.

11. V teh okoliščinah je Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (gospodarsko sodišče št. 8 v Barceloni, Španija) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je v skladu s členom 36 PDEU ter s členom 7(1) Direktive 2008/95 in členom 15(1) Direktive 2015/2436, da imetnik znamke v eni ali več državah članicah prepove vzporedni uvoz ali trženje proizvodov povsem enake ali skoraj enake znamke, katere imetnik je tretja oseba, pri čemer ti proizvodi izvirajo iz druge države članice, če je navedeni imetnik krepil celotno podobo znamke kot povezane z državo članico, od koder izvirajo proizvodi, ki jih želi prepovedati?

2. Ali je v skladu s členom 36 PDEU ter s členom 7(1) Direktive 2008/95 in členom 15(1) Direktive 2015/2436, da se proizvod z znamko, ki je dobro znana, prodaja v EU, pri čemer registrirana imetnika ohranjata celotno podobo znamke v vsem EGP, ki pri povprečnem potrošniku ustvarja zmedo glede trgovskega izvora proizvoda?
3. Ali je v skladu s členom 36 PDEU ter s členom 7(1) Direktive 2008/95 in členom 15(1) Direktive 2015/2436, da imetnik povsem enakih ali podobnih nacionalnih znamk v različnih državah članicah nasprotuje uvozu proizvodov, ki so označeni z enako ali podobno znamko njegovi in izvirajo iz države članice, v kateri ni imetnik, v državo članico, v kateri je imetnik znamke, če je vsaj v eni drugi državi članici, v kateri je imetnik, implicitno ali izrecno soglašal z uvozom teh proizvodov?
4. Ali je v skladu s členom 36 PDEU ter s členom 7(1) Direktive 2008/95 in členom 15(1) Direktive 2015/2436, da imetnik A znamke X v neki državi članici nasprotuje uvozu proizvodov, označenih z navedeno znamko, če ti proizvodi izvirajo iz druge države članice, v kateri je znamko Y, ki je povsem enaka X, registriral drug imetnik B, ki jo trži, in:
  - oba imetnika, A in B, vzdržujeta intenzivne poslovne in gospodarske odnose, čeprav pri teh ne gre za strogo odvisnost za skupno uporabo znamke X;
  - oba imetnika, A in B, vzdržujeta usklajeno strategijo glede znamke, tako da pri upoštevnosti javnosti namenoma krepiata videz ali podobo enotne in celostne znamke; ali
  - oba imetnika, A in B, vzdržujeta intenzivne poslovne in gospodarske odnose, čeprav pri teh ne gre za strogo odvisnost za skupno uporabo znamke X, poleg tega pa vzdržujeta usklajeno strategijo glede znamke, tako da pri upoštevnosti javnosti namenoma krepiata videz ali podobo enotne in celostne znamke?“
12. Pisna stališča pred Sodiščem so predložile družbe Schweppes, Red Paralela, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding, grška in nizozemska vlada ter Komisija.
13. Družbe Schweppes, Red Paralela, Schweppes International, Orangina Schweppes Holding in Komisija so na obravnavi 31. maja 2017 podale ustne navedbe.

## Analiza

### *Dopustnost vprašanj za predhodno odločanje*

14. Družbe Schweppes, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding Sodišču primarno predlagajo, naj predlog za sprejetje predhodne odločbe razglasi za nedopusten.
15. Na prvem mestu, te družbe trdijo, da je dejansko stanje, kot ga je opisalo predložitveno sodišče, ne le očitno napačno,<sup>5</sup>, ampak je tudi nepopolno, saj naj bi bilo stališče družb Schweppes in Schweppes International namerno in samovoljno izpuščeno, s čimer naj bi bile kršene njune pravice do obrambe.<sup>6</sup>

5 Družbe Schweppes, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding BV zlasti zanikajo, da obstajajo gospodarske in pravne vezi med skupinama Orangina Schweppes in Coca-Cola, predvsem v smislu gospodarske in/ali pravne odvisnosti, da so se proizvodi, ki jih je izdelala skupina Coca-Cola, pojavili na kateri koli spletni strani, ki bi jo gostila katera od domen, ki pripadajo skupini Orangina Schweppes, da si je ta skupina prisvojila ozemlje Združenega kraljestva v zvezi z blagovno znamko SCHWEPPES, da pri institucionalnem oglaševanju uporablja proizvode, ki jih izdeluje skupina Coca-Cola, da ne brani svojih pravic industrijske lastnine na trgu in dopušča, da se pri potrošnikih ustvarja zmeda, ter da skupaj s skupino Coca-Cola vodi usklajeno politiko registracije pravic industrijske lastnine.

6 V zvezi s tem družbe Schweppes, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding pripominjajo, da je bila zoper predložitveno odločbo vložena tožba za razglasitev ničnosti sodnih aktov, ki jo je vložila družba Schweppes in jo je predložitveno sodišče razglasilo za nedopustno, ter da bi bila lahko v zvezi s tem vložena še *recurso de amparo* (ustavna pritožba) pred Tribunal Constitucional (ustavno sodišče, Španija).

16. V zvezi s tem opozarjam, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča v okviru postopka predhodnega odločanja, določenega v členu 267 PDEU, ki temelji na jasni ločitvi nalog med nacionalnimi sodišči in Sodiščem, zgolj nacionalno sodišče pristojno za ugotavljanje in presojo dejanskega stanja spora o glavni stvari.<sup>7</sup> V tem okviru je Sodišče pristojno zgolj za odločitev o razlagi ali veljavnosti prava Unije glede na dejansko in pravno stanje, kot ga je opisalo predložitveno sodišče, da bi temu sodišču dalo koristne napotke za razrešitev spora, ki mu je predložen.<sup>8</sup> Torej je treba na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (gospodarsko sodišče št. 8 v Barceloni), odgovoriti na podlagi elementov dejanskega stanja, ki jih je v predložitveni odločbi navedlo to sodišče.

17. Na drugem mestu, družbe Schweppes, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding trdijo, da so vprašanja za predhodno odločanje postavljena abstraktno ter da temeljijo na splošnih in hipotetičnih trditvah. Tako naj Sodišče ne bi moglo presoditi, ali so potrebna in upoštevana.

18. Postopek, uveden s členom 267 PDEU, je v skladu z ustaljeno sodno prakso instrument sodelovanja med Sodiščem in nacionalnimi sodišči, s katerim prvo zagotavlja drugim razlago prava Unije, ki jo potrebujejo za rešitev obravnavanega spora.<sup>9</sup> Nacionalno sodišče, ki odloča o sporu, je v okviru tega sodelovanja v najboljšem položaju, da presodi tako o potrebi po sprejetju predhodne odločbe, da bi lahko izdalo svojo sodbo, kot upoštevnost vprašanj, ki jih je zastavilo Sodišču.<sup>10</sup> To ne spreminja dejstva, da mora Sodišče, če je treba, preučiti okoliščine, v katerih mu je bilo predloženo vprašanje nacionalnega sodišča, da preveri svojo pristojnost in predvsem ugotovi, ali ima zahtevana razlaga prava Unije zvezo z dejanskim stanjem ali s predmetom spora o glavni stvari, tako da Sodišču ni treba sprejemati svetovalnih mnenj glede splošnih ali hipotetičnih vprašanj.<sup>11</sup>

19. V obravnavani zadevi niti iz predloga za sprejetje predhodne odločbe niti iz dokumentov, ki jih je predložila družba Schweppes, ni razvidno, da bi bila postavljena vprašanja za predhodno odločanje očitno brez zveze z dejanskim stanjem in/ali predmetom spora. Take zveze poleg tega ni mogoče zanikati zgolj na podlagi tega, da ena od strank v sporu izpodbija utemeljenost ugotovitev dejanskega stanja, ki jih je opravilo predložitveno sodišče.

20. Nazadnje, družbe Schweppes, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding trdijo – ker je sodna praksa Sodišča v zvezi z izčrpanjem pravice iz blagovne znamke izoblikovana in ustaljena – da je razlaga določb prava Unije, ki jo predlaga predložitveno sodišče, „očitna“ (tako imenovan *acte claire*). Predložitev zadeve Sodišču naj torej ne bi bila potrebna, zato bi bilo treba predlog za sprejetje predhodne odločbe razglasiti za nedopusten.

21. V zvezi s tem poudarjam, da je Sodišče že imelo priložnost pojasniti, da to, da je mogoče odgovor na vprašanje za predhodno odločanje jasno razbrati iz sodne prakse ali da v zvezi z njim ni nobenega razumnega dvoma v smislu sodbe z dne 6. oktobra 1982, Cilfit in drugi (283/81, EU:C:1982:335) – če bi to v obravnavani zadevi res držalo – nikakor ne prepoveduje nacionalnemu sodišču, da Sodišču postavi vprašanje za predhodno odločanje,<sup>12</sup> prav tako pa to še ne pomeni, da Sodišče ni pristojno za odločanje o takem vprašanju.<sup>13</sup> Poleg tega je na podlagi sodne prakse, ki izhaja iz sodbe z dne

7 Glej zlasti sodbi z dne 25. oktobra 2012, Rintisch, (C-553/11, EU:C:2012:671, točka 15), in z dne 28. julija 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, točka 27).

8 Glej zlasti sodbi z dne 9. novembra 2006, Chateignier, (C-346/05, EU:C:2006:711, točka 22), in z dne 28. julija 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, točka 27).

9 Glej v tem smislu zlasti sodbe z dne 16. julija 1992, Meilicke (C-83/91, EU:C:1992:332, točka 22); z dne 27. novembra 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756, točka 83), in z dne 24. oktobra 2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, točka 36).

10 Glej v tem smislu zlasti sodbe z dne 16. julija 1992, Lourenço Dias (C-343/90, EU:C:1992:327, točka 15); z dne 21. februarja 2006, Ritter-Coulais (C-152/03, EU:C:2006:123, točka 14); z dne 24. oktobra 2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, točka 37), in z dne 28. julija 2016, Association France Nature Environnement (C-379/15, EU:C:2016:603, točka 46).

11 Glej v tem smislu sodbe z dne 16. decembra 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302, točki 18 in 21); z dne 30. septembra 2003, Inspire Art (C-167/01, EU:C:2003:512, točka 45), in z dne 24. oktobra 2013, Stoilov i Ko (C-180/12, EU:C:2013:693, točka 38).

12 Glej v tem smislu sodbo z dne 6. oktobra 1982, Cilfit in drugi (283/81, EU:C:1982:335, točka 15 in naslednje).

13 Sodba z dne 11. septembra 2008, UGT-Rioja in drugi (od C-428/06 do C-434/06, EU:C:2008:488, točki 42 in 43).

6. oktobra 1982, Cilfit in drugi (283/81, EU:C:1982:335), zgolj nacionalnemu sodišču prepuščena skrb za presojo, ali se pravilna uporaba prava Unije kaže tako očitno, da o njej ni nobenega razumnega dvoma, ter da posledično odloči, da Sodišču ne bo predložilo vprašanja o razlagi prava Unije, ki je bilo postavljeno pred njim,<sup>14</sup> in da ga bo rešilo v okviru lastne odgovornosti.<sup>15</sup>

22. Glede na navedeno je treba predlog za sprejetje predhodne odločbe razglasiti za dopusten.

### *Vsebinska preučitev*

23. Predložitveno sodišče želi s svojimi štirimi vprašanji za predhodno odločanje v bistvu izvedeti, ali člen 36 PDEU in člen 7(1) Direktive 2008/95<sup>16</sup> v okoliščinah, kot so tiste, opisane v predložitveni odločbi, nasprotujeta temu, da se pridobitelj licence imetnika nacionalne blagovne znamke sklicuje na izključno pravico, ki jo ima zadnjenavedeni na podlagi zakonodaje države članice, v kateri je navedena znamka registrirana, za to, da v tej državi nasprotuje uvozu in/ali trženju proizvodov, označenih z enako znamko, ki izvirajo iz druge države članice, v kateri je imetnik te znamke – ki je bila pred tem v lasti skupine, ki ji pripadata tako imetnik znamke v državi uvoza kot pridobitelj licence za to znamko – tretja oseba, ki je pravice iz nje pridobila s prenosom.

24. Ta vprašanja bodo analizirana skupaj. V ta namen bom najprej opozoril na načela, izoblikovana s sodno prakso v zvezi z izčrpanjem pravice iz blagovne znamke, tudi v primeru razdrobitve vzporednih pravic v več državah EGP, ki so sprva imele samo enega imetnika. Nato bom analiziral način, kako bi bilo ta načela mogoče uporabiti v okoliščinah, kot so tiste iz spora o glavni stvari. Nazadnje bom na podlagi te analize predlagal odgovor na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo predložitveno sodišče.

### *Izčrpanje pravice iz blagovne znamke*

25. Z zakonodajami držav članic je imetniku blagovne znamke načeloma priznana pravica do nasprotovanja temu, da tretje osebe uvažajo in tržijo proizvode, označene s to znamko.<sup>17</sup> Če ti proizvodi izvirajo iz druge države članice, je zaradi izvajanja te pravice omejen prosti pretok blaga. Ker je taka omejitev utemeljena z varstvom industrijske in poslovne lastnine, spada na področje uporabe prvega stavka člena 36 PDEU in je torej dovoljena, če ni „sredstvo za samovoljno diskriminacijo“ ali „prikrito omejevanje trgovine med državami članicami“, kot je to določeno v drugem stavku tega člena.

26. Z načelom izčrpanja pravice iz blagovne znamke, ki je bilo v pravo Unije uvedeno s sodno prakso in je bilo kodificirano v členu 7(1) Prve direktive 89/104,<sup>18</sup> nato v členu 7(1) Direktive 2008/95 in nazadnje v členu 15(1) Direktive 2015/2436,<sup>19</sup> je določen obseg izključnih pravic, ki jih priznajo države članice, da bi se tako preprečilo, da bi se te pravice izvajale na način, ki bi povzročil drobljenje notranjega trga z zapiranjem nacionalnih trgov.

14 Glej sodbi z dne 15. septembra 2005, Intermodal Transports (C-495/03, EU:C:2005:552, točka 37), in z dne 9. septembra 2015, X in van Dijk (C-72/14 in C-197/14, EU:C:2015:564, točka 58).

15 Sodba z dne 9. septembra 2015, X in van Dijk (C-72/14 in C-197/14, EU:C:2015:564, točka 58).

16 Člen 15(1) Direktive 2015/2436, na katerega je prav tako napoteno v vprašanjih za predhodno odločanje, se za dejstva iz spora o glavni stvari ne uporablja.

17 Opozoriti je treba, da so pravila v zvezi s pravicami iz blagovne znamke in pravicami, ki jih imajo imetniki blagovnih znamk v Uniji, v celoti usklajena. V zvezi s tem glej, kar zadeva Prvo direktivo Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), sodbo z dne 3. junija 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, točka 27 in navedena sodna praksa), glej tudi sodbo z dne 16. julija 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, točki 25 in 29).

18 Glej opombo 17 k tem sklepnim predlogom.

19 Glej člen 13(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1) in člen 15(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1), ki bo s 1. oktobrom 2017 nadomestila Uredbo št. 207/2009.

27. Da bi se zagotovilo ravnovesje med ozemeljsko veljavo blagovne znamke in prostim pretokom blaga, to načelo določa, da imetnik blagovne znamke, če je dal proizvod, zakonito označen z njo, na trg v Uniji (in širše v EGP) ali je bilo to storjeno z njegovim soglasjem, na podlagi svoje izključne pravice ne more nasprotovati nadaljnjemu pretoku tega proizvoda.

28. To načelo je bilo prvič izoblikovano v sodbi z dne 31. oktobra 1974, Centrafarm in de Peijper (16/74, EU:C:1974:115).<sup>20</sup> V tej sodbi je Sodišče najprej opozorilo, da Pogodba sicer ne posega v obstoj pravic, priznanih z zakonodajo države članice na področju industrijske in poslovne lastnine, vendar lahko na izvajanje teh pravic vseeno vplivajo prepovedi iz Pogodbe.<sup>21</sup> Nato je še pojasnilo, da „člen 36 [PDEU], s katerim je določena izjema od enega temeljnih načel [notranjega] trga, dopušča [...] odstopanja od prostega pretoka blaga le, če so ta odstopanja upravičena z varovanjem pravic, ki so poseben namen te lastnine“. <sup>22</sup> Zatem je še navedlo, da je na področju znamk poseben namen poslovne lastnine zlasti „zagotoviti imetniku izključno pravico, da uporabi znamko pri prvem dajanju proizvoda v promet, in ga tako zavarovati pred konkurenti, ki bi želeli zlorabiti položaj in ugled znamke s prodajo proizvodov, neupravičeno označenih s to znamko“. <sup>23</sup> Ob upoštevanju takega namena je Sodišče nazadnje še sklenilo, da ovire, ki izhaja iz pravice, priznane imetniku blagovne znamke z zakonodajo države članice na področju industrijske in poslovne lastnine – torej da nasprotuje uvozu proizvoda, označenega z znamko – „ni mogoče upravičiti, če imetnik sam ali tretja oseba z njegovim soglasjem zakonito da na trg proizvod v državi članici, iz katere ga je uvozil, tako da ni mogoče govoriti o zlorabi ali kršitvi pravice iz blagovne znamke“. <sup>24</sup> Po mnenju Sodišča bi imetnik znamke v nasprotnem primeru „lahko zaprl nacionalne trge in tako omejil trgovino med državami članicami, ne da bi bila taka omejitev potrebna za to, da se mu zagotovi bistvo izključne pravice, ki izhaja iz blagovne znamke“. <sup>25</sup> Drugače povedano, v takem primeru bi nastale „neupravičene ovire“ za trgovino. <sup>26</sup>

29. Za uporabo načela izčrpanja morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer, prvič, da so bili proizvodi, označeni z znamko, dani na trg v EGP, in drugič, da je imetnik blagovne znamke, če jih ni sam neposredno dal na trg, s tem dajanjem na trg soglašal. Zaradi omejitev, ki jih to načelo vnaša v izključno pravico imetnika blagovne znamke, Sodišče teži k ozki razlagi konceptov, ki pogojujejo njegovo uporabo.

30. Tako je Sodišče, ko se je izrekalo o razlagi člena 7(1) Prve direktive 89/104, v zvezi s prvim od obeh zgoraj navedenih pogojev odločilo, da „dajanje na trg“ v smislu te določbe obstaja, le če so proizvodi, označeni z znamko, dejansko prodani, saj zgolj tako dejanje prodaje imetniku omogoči „uresničiti ekonomsko vrednost njegove znamke“, tretji osebi pa pridobiti „pravico do razpolaganja s proizvodi pod znamko“. <sup>27</sup>

20 Enako načelo je bilo že določeno v zvezi s pravicami, sorodnimi avtorski, v sodbi z dne 8. junija 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft (78/70, EU:C:1971:59, točka 12). V zvezi s patenti glej sodbo z dne 31. oktobra 1974, Centrafarm in de Peijper (15/74, EU:C:1974:114, točke od 10 do 12).

21 Glej sodbo z dne 31. oktobra 1974, Centrafarm in de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, točka 6).

22 Glej sodbo z dne 31. oktobra 1974, Centrafarm in de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, točka 7).

23 Glej sodbo z dne 31. oktobra 1974, Centrafarm in de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, točka 8).

24 Glej sodbo z dne 31. oktobra 1974, Centrafarm in de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, točka 10).

25 Glej sodbo z dne 31. oktobra 1974, Centrafarm in de Peijper (16/74, EU:C:1974:115, točka 11).

26 Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca F.G. Jacobsa v zadevi Bristol-Myers Squibb in drugi (C-427/93, C-429/93, C-436/93, C-71/94 in C-232/94, EU:C:1995:440, točki 60 in 61).

27 Glej sodbo z dne 30. novembra 2004, Peak Holding (C-16/03, EU:C:2004:759, točki 40 in 42). Glej tudi sodbo z dne 14. julija 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485, točka 32).

31. V zvezi z drugim od pogojev, ki se nanaša na vprašanje, ali je mogoče dajanje proizvodov, označenih z znamko, na trg pripisati imetniku znamke, je Sodišče še vedno v okviru razlage člena 7(1) Prve direktive 89/104 pojasnilo, da je soglasje za tako dajanje na trg „odločilni element“ izčrpanja izključne pravice iz blagovne znamke,<sup>28</sup> zato mora „z gotovostjo izražati voljo imetnika, da se odpoveduje tej pravici“.<sup>29</sup>

32. Taka volja običajno izhaja iz izrecne podelitve tega soglasja.<sup>30</sup> Vendar kot je Sodišče priznalo v sodbi z dne 15. oktobra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel in drugi (C-324/08, EU:C:2009:633, točka 23), so ga zahteve, ki izhajajo iz varstva prostega pretoka blaga, vodile k ugotovitvi, da bi tako pravilo „lahko bilo natančneje urejeno“.

33. Tako je Sodišče na eni strani presodilo, da lahko do izčrpanja izključne pravice iz blagovne znamke med drugim pride, če da blago na trg *subjekt, ki je gospodarsko povezan* z imetnikom blagovne znamke, kot je med drugim pridobitelj licence.<sup>31</sup> K tej predpostavki se bom vrnil v nadaljevanju teh sklepnih predlogov.

34. Iz sodne prakse Sodišča je na drugi strani razvidno, da celo v primerih, ko je zadevne proizvode prvič dal na trg EGP subjekt, ki nikakor ni gospodarsko povezan z imetnikom znamke, in ko slednji ni dal izrecnega soglasja, lahko volja po odpovedi tej izključni pravici iz blagovne znamke izhaja iz imetnikovega implicitnega soglasja, ki ga je mogoče ugotoviti na podlagi meril iz točke 46 sodbe z dne 20. novembra 2001, Zino Davidoff in Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617).<sup>32</sup>

35. V tej sodbi, ki se je nanašala na prvo dajanje proizvodov, označenih z znamko, na trg zunaj EGP, vendar je bila njena splošna veljavnost priznana v sodbi z dne 15. oktobra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel in drugi (C-324/08, EU:C:2009:633, točka 26 in naslednje), je Sodišče pojasnilo, da je lahko soglasje za dajanje na trg EGP tudi implicitno razvidno iz dejstev in okoliščin pred dajanjem na trg oziroma ob ali po njem, ki po presoji nacionalnega sodišča prav tako na nedvoumen način izkazujejo voljo imetnika za odpoved pravici.<sup>33</sup>

36. V točkah od 53 do 58 iste sodbe je Sodišče dodalo, da mora biti tako implicitno soglasje utemeljeno z dejstvi, ki bi pozitivno dokazovala, da se imetnik znamke odpoveduje pravici do uveljavljanja svojih izključnih pravic, in posebej, da se o navedenem soglasju ne more sklepati le iz njegovega molka.<sup>34</sup> V zvezi s tem je pojasnilo, da implicitno soglasje zlasti ne more izhajati iz neobstoja obvestila imetnika blagovne znamke vsem naknadnim pridobiteljem proizvodov, danih na trg zunaj EGP, da nasprotuje njihovu trženju v EGP, neobstoja označbe na proizvodih o prepovedi

28 Dejanje prvega dajanja proizvoda na trg s strani samega imetnika (prodaja ali drugo dejanje prenosa lastništva) je tako soglasje. V tem primeru izčrpanje nastopi že s samim učinkom takega dajanja na trg in zanj ni potrebno soglasje imetnika za naknadno trženje proizvodov; glej sodbo z dne 30. novembra 2004, Peak Holding (C-16/03, EU:C:2004:759, točki 52 in 53).

29 Glej sodbi z dne 23. aprila 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, točka 42), in z dne 15. oktobra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel in drugi (C-324/08, EU:C:2009:633, točka 22).

30 Glej sodbi z dne 20. novembra 2001, Zino Davidoff in Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, točka 46), in z dne 23. aprila 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, točka 42).

31 Glej v tem smislu sodbe z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, točka 34); z dne 23. aprila 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, točka 43), in z dne 15. oktobra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel in drugi (C-324/08, EU:C:2009:633, točka 24).

32 Glej sodbi z dne 15. oktobra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel in drugi (C-324/08, EU:C:2009:633, točka 25), in z dne 3. junija 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, točka 37).

33 Glej sodbo z dne 20. novembra 2001, Zino Davidoff in Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, točka 46), kot je pojasnjena s sodbo z dne 15. oktobra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel in drugi (C-324/08, EU:C:2009:633, točka 35 in izrek).

34 Glej tudi sodbo z dne 15. oktobra 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel in drugi (C-324/08, EU:C:2009:633, točka 19).

dajanja na trg EGP ali okoliščine, da je imetnik znamke prenesel lastninsko pravico na proizvodih, označenih z znamko, ne da bi pri tem določil pogodbene omejitve, in da po pravu, ki se uporablja za pogodbo, prenos lastninske pravice, če takih omejitev ni, pomeni pravico do neomejene ponovne prodaje ali vsaj pravico do nadaljnjega trženja proizvodov v EGP.<sup>35</sup>

37. Kar zadeva predmet soglasja, je Sodišče pojasnilo, da se to nanaša zgolj na „naknadno trženje“ proizvodov, označenih z znamko, kar pomeni, da se načelo izčrpanja uporablja le v zvezi z *določenimi primerki* zadevnega proizvoda, imetnik pa lahko vedno prepove uporabo znamke za primerke, ki prvič niso bili dani na trg z njegovim soglasjem.<sup>36</sup>

38. Nazadnje je treba opozoriti, da je Sodišče že večkrat zatrdilo, da je treba določbe direktiv Unije o znamkah, s katerimi je določeno načelo izčrpanja pravice iz blagovne znamke, razlagati ob upoštevanju pravil Pogodbe v zvezi s prostim pretokom blaga.<sup>37</sup>

*Izčrpanje pravice iz blagovne znamke v primeru razdrobitve vzporednih izključnih pravic istega izvora*

39. Sodišče se je trikrat srečalo z vprašanjem, ali lahko imetnik blagovne znamke, registrirane v več državah članicah, ki je sprva pripadala samo eni osebi in je bila pozneje – ali prostovoljno ali na podlagi javne obveznosti – razdrobljena, nasprotuje temu, da se na ozemlje, na katerem je njegova pravica zavarovana, uvozijo proizvodi, označeni z isto znamko, ki so bili dani v promet v državi članici, v kateri je imetnik te znamke tretja oseba.

40. V zadevi, v kateri je bila izrečena sodba z dne 3. julija 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72) – izrečena pred sodbo z dne 31. oktobra 1974, Centrafarm in de Peijper (16/74, EU:C:1974:115), s katero je bilo, kot je bilo navedeno zgoraj, v zvezi z blagovnimi znamkami določeno načelo izčrpanja – je imetnica pravic iz blagovne znamke HAG v Belgiji in Luksemburgu, nemška družba HAG AG, leta 1935 te pravice prenesla na svojo belgijsko odvisno družbo Café Hag SA. Po drugi svetovni vojni so belgijski organi delnice družbe Café Hag zaplenili kot sovražnikovo lastnino in jih prodali tretjim osebam. Leta 1971 je družba Café Hag svoje pravice iz blagovne znamke HAG v Belgiji in Luksemburgu prenesla na družbo Van Zuylen Frères, ki ni sama proizvajala proizvodov, označenih z znamko, ampak se je oskrbovala pri družbi Café Hag. Ker je družba HAG začela luksemburškim prodajalcem na drobno sama dobavljati proizvode, označene s svojo nemško blagovno znamko HAG, je družba Van Zuylen Frères pri okrožnem sodišču v Luksemburgu vložila tožbo zaradi kršitve pravic, to pa je Sodišču postavilo dve vprašanji za predhodno odločanje o tem, kako za dejansko stanje iz postopka v glavni stvari uporabiti razlago pravil Pogodbe v zvezi z omejevalnimi sporazumi in prostim pretokom blaga.

41. Sodišče je po tem, ko je ugotovilo, da ni po razlastitvi družbe Café Hag obstajala nobena pravna, finančna, tehnična ali gospodarska vez med obema imetnicama blagovnih znamk, nastalih po razdrobitvi znamke HAG, izključilo možnost, da bi se za dejansko stanje iz postopka v glavni stvari uporabil člen 85 EGS (člen 101 PDEU). Kar zadeva razlago pravil v zvezi s prostim pretokom blaga, je Sodišče najprej opozorilo, prvič, da pravica iz blagovne znamke zakonitega imetnika znamke varuje pred tem, da bi osebe brez kakršnega koli pravnega upravičenja kršile pravico iz blagovne znamke, in drugič, da izvajanje te pravice pripomore k zapiranju trgov, s čimer se posega v prosti pretok blaga med državami članicami. Nato je menilo, da se imetnik znamke ne more sklicevat na izključnost pravice iz blagovne znamke za to, da bi v eni od držav članic prepovedal trženje blaga z enako

35 Glej sodbi z dne 20. novembra 2001, Zino Davidoff in Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, točka 60), in z dne 3. junija 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, točka 39). Prav tako je Sodišče menilo, da nacionalnih pravil o učinkih prodajnih prepovedi zoper tretje osebe ni mogoče upoštevati za to, da bi molku imetnika blagovne znamke pripisali učinek ugasnitve pravic iz te znamke; glej sodbo z dne 20. novembra 2001, Zino Davidoff in Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, točka 65).

36 Glej sodbo z dne 1. julija 1999, Sebago in Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, točki 19 in 20).

37 Glej sodbi z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi (C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282, točka 27), in z dne 20. marca 1997, Phytheron International (C-352/95, EU:C:1997:170, točka 18).

znamko istega izvora, zakonito proizvedenega v drugi državi članici<sup>38</sup> (teorija „istovetnosti izvora“)<sup>39</sup>. Sodišče je ob sprejetju take rešitve v točki 14 sodbe z dne 3. julija 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), pojasnilo, da „je na [enotnem trgu] navedba izvora proizvoda z znamko sicer koristna, vendar je mogoče obveščanje potrošnikov v zvezi s tem zagotoviti s sredstvi, ki ne ovirajo prostega pretoka blaga“.

42. Stališče Sodišča v sodbi z dne 3. julija 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72) – katere predhodnica z vidika pravil o konkurenci je bila sodba z dne 18. februarja 1971, Sirena (40/70, EU:C:1971:18, točka 11), in ki je bila potrjena s sodbo z dne 22. junija 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, EU:C:1976:94, točka 6) –<sup>40</sup> je bilo omajano v sodbi z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359). Dejanski okvir je bil enak z eno samo razliko, in sicer, da je tokrat družba HAG poskusila nasprotovati temu, da bi družba, ki je nasledila družbo Van Zuylen Frères, v Nemčijo uvažala proizvode, označene z znamko HAG, ki so izvirali iz Belgije. Vendar je Sodišče kljub vsemu menilo, da „je treba ponovno pretehtati razlago iz te sodbe ob upoštevanju sodne prakse, ki se je postopoma izoblikovala na področju razmerij med industrijsko in poslovno lastnino ter splošnimi pravili iz Pogodbe, zlasti na področju prostega pretoka blaga“.<sup>41</sup>

43. Potem ko je Sodišče opozorilo na načelo izčrpanja pravice iz blagovne znamke, kot ga je izoblikovalo v sodni praksi, je najprej poudarilo, da mora blagovna znamka, da ima lahko vlogo, kakršna ji je podeljena v neizkrivljenem sistemu konkurence, za katerega si prizadeva Pogodba, pomeniti „jamstvo, da so bili vsi proizvodi, ki so označeni z njo, izdelani pod nadzorom edinega podjetja, ki mu je mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost“. Nato je pojasnilo, da je poseben namen pravice iz blagovne znamke – za katere zavarovanje so dovoljena odstopanja od temeljnega načela prostega pretoka blaga – imetniku zlasti zagotoviti pravico do uporabe blagovne znamke za prvo dajanje proizvoda v promet in da je treba za opredelitev natančnega obsega te izključne pravice upoštevati bistveno vlogo znamke, to je potrošniku ali končnemu uporabniku jamčiti za istovetnost izvora blaga ali storitev, ki jih označuje znamka, tako da se mu omogoči, da brez verjetnosti zmede razlikuje med tem proizvodom in proizvodi drugega izvora.

44. Tako je v sodbi z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), funkcija označevanja izvora, ki jo ima znamka, postala osrednji element, ob upoštevanju katerega je treba presoati obseg pravice iz blagovne znamke in njene meje, medtem ko Sodišče v sodbi z dne 3. julija 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), tej funkciji v sistematiki svojega razlogovanja ni pripisalo velikega pomena (glej točko 41 teh sklepnih predlogov). Sodišče je na podlagi tako spremenjenega stališča menilo, da „neobstoj vsakršnega elementa soglasja“ družbe HAG za to, da se v drugi državi članici pod enako znamko dajo v promet podobni proizvodi, ki jih je izdelalo in tržilo „podjetje, ki ni bilo nikakor niti pravno niti gospodarsko odvisno“ od te družbe, „odločilno“ vpliva na presojo pravice te družbe, da nasprotuje uvozu teh proizvodov v Nemčijo.<sup>42</sup> Če se namreč imetniku blagovne znamke ne bi priznala taka pravica, potrošniki ne bi mogli več z gotovostjo ugotoviti izvora proizvodov, označenih z znamko. Tako bi tvegali, da se imetniku znamke „pripíše slaba kakovost proizvoda, za katero ne bi bil v ničemer

38 Glej sodbo z dne 3. julija 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72, točke 4, 5 in od 10 do 12).

39 Glej sklepe predloge generalnega pravobranilca F. G. Jacobsa v zadevi HAG GF (C-10/89, neobjavljeni, EU:C:1990:112, točka 7).

40 V tej sodbi je Sodišče odločilo, da je z določbami Pogodbe v zvezi s prostim pretokom blaga združljivo to, da podjetje s sedežem v eni od držav članic na podlagi pravice iz blagovne znamke, zavarovane z zakonodajo te države, nasprotuje uvozu proizvodov podjetja s sedežem v drugi državi članici, ki so na podlagi zakonodaje te države označeni z imenom, ki bi lahko povzročilo zmedo v odnosu do blagovne znamke prvega podjetja, vendar pod pogojem, da med zadevnima podjetjema ne obstaja noben sporazum za omejevanje konkurence ali razmerje pravne ali gospodarske odvisnosti in da so bile pravice vsakega od njiju *ustvarjene neodvisno druge od drugih*.

41 Glej sodbo z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, točka 10).

42 Glej sodbo z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, točka 15).

odgovoren“.<sup>43</sup> Po mnenju Sodišča dejstva, da sta zadevni znamki sprva pripadali istemu imetniku, ni bilo mogoče upoštevati, saj „je po razlastitvi kljub skupnemu izvoru vsaka od znamk na svojem ozemlju neodvisno izpolnjevala funkcijo zagotavljanja, da so proizvodi, označeni z njo, iz enega samega vira“.<sup>44</sup>

45. Sodišče je teorijo istovetnosti izvora v celoti opustilo v sodbi z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

46. Dejansko stanje iz zadeve v glavni stvari, v kateri je bila izrečena ta sodba, se je od dejanskega stanja iz zadev v glavni stvari, v katerih sta bili izrečeni sodbi z dne 3. julija 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), in z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), večinoma razlikovalo po tem, da zadevna znamka ni bila razdrobljena zaradi akta javnega organa, ampak zaradi prostovoljnega prenosa, izvedenega v postopku poravnave. Prenos se je nanašal na eno samo panogo francoske odvisne družbe skupine American Standard, ki je imela prek svoje nemške in francoske odvisne družbe v lasti znamko Ideal-Standard v Nemčiji in Franciji. Nemška odvisna družba skupine American Standard je nasprotovala temu, da bi se v Nemčiji tržili proizvodi, označeni z isto znamko, katere imetnica je bila v tej državi članici, in ki so bili uvoženi iz Francije, v kateri jih je izdelovala družba prevzemnica francoske odvisne družbe te skupine. Tržila jih je odvisna družba družbe prevzemnice, ki je imela sedež v Nemčiji. Drugače kot v zadevah iz postopkov v glavni stvari, v katerih sta bili izrečeni sodbi z dne 3. julija 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), in z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), zadevni proizvodi niso bili enaki, ampak so bili zgolj podobni proizvodom, ki jih je v Nemčiji izdelovala imetnica znamke.

47. Sodišče je v obrazložitvi sodbe z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), najprej poudarilo, da so nacionalne pravice na področju blagovne znamke ne le ozemeljske, ampak tudi neodvisne druga od druge, ta neodvisnost pa pomeni, da je mogoče pravico iz blagovne znamke prenesti za eno državo, ne da bi jo imetnik istočasno prenesel za druge države.<sup>45</sup> Nato je opozorilo na namen pravice iz blagovne znamke in na meje, določene z načelom izčrpanja te pravice, pri njenem izvajanju.

48. V tem okviru je Sodišče v točki 34 navedene sodbe pojasnilo, da to načelo „velja tedaj, ko sta imetnik blagovne znamke v državi uvoznici in imetnik blagovne znamke v državi izvoznici ista oseba, ali pa tedaj, ko sta to sicer različni, vendar gospodarsko medsebojno povezani osebi“,<sup>46</sup> ter opredelilo več položajev, v katerih se to načelo uporablja, to pa so – poleg predpostavke, da proizvode, označene z znamko, da v promet isto podjetje – še položaji, ko tako dajanje v promet opravi pridobitelj licence, matična družba, odvisna družba iz iste skupine ali izključni koncesionar. Po mnenju Sodišča je vsem tem primerom skupno to, da je pri izdelavi proizvodov, označenih z znamko, *nadzor v rokah enega samega subjekta*, tako da s prostim pretokom teh proizvodov ni ogrožena funkcija znamke. V zvezi s tem je še pojasnilo, da je odločilni dejavnik „*možnost nadzora kakovosti proizvodov in ne dejansko izvajanje tega nadzora*“.<sup>47</sup>

49. Kar zadeva uporabo teh načel v primeru omejenega prenosa znamke zgolj v eni ali več državah članicah, je Sodišče pojasnilo, da je treba ta položaj jasno razlikovati od tistega, ko prihajajo uvoženi proizvodi od pridobitelja licence ali odvisne družbe, na katero je bilo imetništvo pravice iz blagovne znamke preneseno v državi izvoznici. Kot je namreč navedlo Sodišče, „sama pogodba o prenosu ob

43 Glej sodbo z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, točka 16).

44 Glej sodbo z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, točka 17).

45 Glej sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, točka 26).

46 V istem smislu glej tudi sodbo z dne 20. marca 1997, Phytheron International (C-352/95, EU:C:1997:170, točka 21).

47 Glej sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, točki 37 in 38) (moj poudarek). V tem smislu glej tudi sodbo z dne 23. aprila 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260, točke od 44 do 46).

odsotnosti kakršnih koli gospodarskih vezi odstopniku ne daje nobenih možnosti nadzora kakovosti proizvodov, ki jih prevzemnik trži in opremi z blagovno znamko“,<sup>48</sup> niti ni mogoče zaradi take pogodbe šteti, da je odstopnik implicitno soglašal s tem, da so ti proizvodi v pretoku na ozemljih, na katerih je sam še vedno imetnik pravice iz blagovne znamke.<sup>49</sup>

50. Na podlagi teh preudarkov ter po zavrnitvi nasprotnih trditev, ki sta jih predložili Komisija in družba uvoznica, je Sodišče rešitev „ločevanja trgov“,<sup>50</sup> izoblikovalo v sodbi z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), razširilo na primer prostovoljne razdrobitve znamke.

#### *Uporaba teh načel v okoliščinah iz spora o glavni stvari*

51. Na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo predložitveno sodišče, je treba odgovoriti ob upoštevanju zgoraj opisanih načel in na podlagi tega presoditi, ali lahko v okoliščinah iz zadeve v glavni stvari družba Schweppes upravičeno nasprotuje temu, da tretja oseba v Španijo, v kateri je ta družba imetnica znamk SCHWEPPE, uvaža proizvode, označene s temi znamkami, ki jih v Združenem kraljestvu trži skupina Coca-Cola.

52. Uvodoma je treba priznati, da se po prvi analizi zdi, da je treba v okoliščinah iz zadeve v glavni stvari preprosto uporabiti sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), kot trdijo družbe Schweppes, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding.

53. Kot v zadevi, v kateri je bila izrečena sodba z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), se lahko namreč tudi v tej zadevi ugotovi prostovoljna razdrobitev vzporednih pravic v več državah članicah. Poleg tega ni sporno, da družbe Schweppes International in skupine Coca-Cola ne povezuje nobena od vezi, ki jih je Sodišče upoštevalo v točki 34 te sodbe. Skupina Coca-Cola ni niti pridobiteljica licence niti izključna koncesionarka družbe Schweppes International v Združenem kraljestvu, med tema družbama pa ne obstaja niti nikakršen odnos, ki bi ju povezoval v skupino.

54. Družbi Red Paralela, Komisija ter grška in nizozemska vlada, ki so ponovile navedbe predložitvenega sodišča, Sodišču kljub temu predlagajo, naj gre v analizi še dlje in naj prizna, da bi bila lahko ob upoštevanju posebnih okoliščin zadeve v glavni stvari pravica družbe Schweppes (kot pridobiteljice licence družbe Schweppes International, imetnice zadevnih blagovnih znamk), da nasprotuje uvozu zadevnih proizvodov v Španijo, izčrpana.

55. Čeprav stališče teh strank z vidika rezultata v bistvu sovпада, so ga utemeljile s trditvami, ki se med seboj delno razlikujejo. Medtem ko grška vlada in Komisija Sodišču predlagata, naj obseg sodne prakse, povezane s sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), pojasni ob upoštevanju okoliščin iz zadeve v glavni stvari, družbi Red Paralela in nizozemska vlada v bistvu menijo, da družbi Schweppes in Schweppes International s tem, da v takih okoliščinah nasprotujeta vzporednemu uvozu proizvodov, označenih z znamko SCHWEPPE, ki jih nista izdelali in dali na trg sami, zlorabljata pravico.

<sup>48</sup> Glej sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, točka 41).

<sup>49</sup> Glej sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, točka 43).

<sup>50</sup> Ta izraz je Sodišče uporabilo v točki 44 sodbe z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

56. Pred preučitvijo teh različnih stališč se je treba na kratko posvetiti trditvi, ki jo je v pisnih stališčih uvodoma navedla Komisija in je uporabljena kot ozadje razmišljanjem te institucije – pa tudi zlasti družb Red Paralela – o vprašanjih za predhodno odločanje, ki jih je postavilo predložitveno sodišče. V skladu s to trditvijo – uporabljeno zoper opustitev teorije istovetnosti izvora v primeru razdružitve ali prostovoljne razdrobitve znamke – je zaradi prenosa vzporednih pravic zgolj iz dela nacionalnih blagovnih znamk, katerih imetnik je odstopnik, nujno ogrožena razlikovalna funkcija teh znamk, kar odstopnik prostovoljno sprejme in bi zato moral nositi posledice tega položaja.<sup>51</sup>

57. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je Sodišče to trditev odločno zavrnilo v sodbi z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), v kateri je izrecno izključilo možnost, da bi lahko to, da odstopnik sprejme oslabitev razlikovalne funkcije blagovne znamke kot posledico razdrobitve prvotne pravice iz nje, pomenilo, da se je odpovedal izključni pravici do nasprotovanja temu, da se na njegovo ozemlje uvozijo proizvodi, ki jih prevzemnik trži v drugi državi EGP.<sup>52</sup>

58. Kot je namreč poudarilo Sodišče v točki 48 navedene sodbe, je treba funkcijo blagovne znamke presojati glede na posamezno ozemlje. Torej to, da je lahko po ozemeljsko omejenem prenosu funkcija označevanja izvora, ki jo ima blagovna znamka, za del potrošnikov proizvodov, označenih z znamko – to je potrošnike, ki znotraj EGP potujejo med obema državama, v katerih te proizvode izdelujejo in tržijo različna podjetja – oslabiljena, še ne pomeni, da vsak od imetnikov znamke na nacionalni ravni nima več interesa za to, da obdrži izključno pravico na svojem ozemlju in tako ohrani razlikovalno funkcijo svoje znamke z vidika potrošnikov, ki prebivajo na tem ozemlju.

59. Poleg tega iz sodne prakse, ki je bila v teh sklepnih predlogih že navedena, izhaja, da izčrpanje pravice iz blagovne znamke nastopi šele v fazi dajanja proizvodov, označenih z znamko, na trg.<sup>53</sup> Čeprav torej drži, da se imetnik vzporednih pravic iz blagovne znamke z ozemeljsko omejenim prenosom prostovoljno odpove temu, da bi edini tržil proizvode, označene s to znamko, v EGP, taki odpovedi ni mogoče pripisati nobenega učinka izčrpanja, saj v času, ko je bilo dano soglasje za prenos, nobeno dejanje trženja proizvodov, označenih s preneseno znamko, še ni bilo izvedeno.

60. Naj po tem pojasnilu navedem, da vsaj del trditev, ki sta jih navedli družbi Red Paralela v stališčih pred Sodiščem, ni povsem nepovezan z logiko, na kateri temelji trditev, navedena v točki 56 teh sklepnih predlogov.

61. Po mnenju družb Red Paralela sta družbi Schweppes in Schweppes International, ker sta ohranjali ravnanje, s katerim sta z dopuščanjem ravnanja skupine Coca-Cola, če že ne s sodelovanjem z njo, spodbujali celotno in enotno podobo znamke SCHWEPPE tudi po njeni razdrobitvi, *izkrivili funkcijo označevanja izvora znamke*, ki sta jo uporabljali v Španiji, zato naj bi izgubili pravico do nasprotovanja vzporednemu uvozu proizvodov v to državo članico, zakonito označenih z enako znamko, ki jih trži skupina Coca-Cola v drugi državi EGP. Družbi Red Paralela še posebej izpostavljata to, da sta si družbi Schweppes in Schweppes International v okviru svoje politike skupine, pri poslovnih odločitvah, v stikih s strankami in v oglasnih sporočilih dejavno prizadevali za to, da bi izvor svoje blagovne znamke navezali na Združeno kraljestvo, torej na državo članico, iz katere izvira večina proizvodov, ki jih v Španiji tržita družbi Red Paralela.

62. Čeprav je utemeljitev družb Red Paralela privlačna, me ne prepriča.

<sup>51</sup> Kot opozarja Komisija, je generalni pravobranilec C. Gulmann v sklepnih predlogih v zadevi IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:48, točki 92 in 101) zlasti s tako utemeljitvijo Sodišču predlagal, naj da prednost pravilom iz Pogodbe v zvezi s prostim pretokom blaga pred interesom odstopnika, da ohrani izključno pravico do trženja proizvodov, označenih z znamko, na svojem ozemlju. Tudi samo Sodišče se je v sodbi z dne 22. junija 1976, Terrapin (Overseas) (119/75, EU:C:1976:94, točka 6), med drugim oprlo na tako utemeljitev za to, da je upravičilo in potrdilo doktrino skupnega izvora, izoblikovano v sodbi z dne 3. julija 1974, Van Zuylen (192/73, EU:C:1974:72), ki jo je razširilo še na prostovoljno razdrobitev.

<sup>52</sup> Glej sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, točki 47 in 48).

<sup>53</sup> Glej točko 30 teh sklepnih predlogov.

63. Prvič, kot sem navedel zgoraj, je oslabitev funkcije označevanja izvora, ki jo ima blagovna znamka – vsaj za del zadevnih potrošnikov – neizogibna posledica ozemeljsko omejenega prenosa vzporednih pravic iz iste znamke. Ta oslabitev je lahko še posebej izrazita, če je bila – kot v zadevi iz postopka v glavni stvari – znamka, ki je predmet delitve ali razdrobitve, dolga leta v lasti istega imetnika in je pridobila velik sloves kot enotna znamka. Kot pa sem že imel priložnost poudariti, iz takega pričakovanega, a neizogibnega učinka prenosa ni mogoče izpeljati kakršne koli omejitve v zvezi s tem, kako bo odstopnik v prihodnje izvajal pravice iz vzporednih blagovnih znamk, ki niso bile prenesene.<sup>54</sup> Poleg tega od odstopnika ni mogoče zahtevati niti ravnanja, s katerim bi dejavno nasprotoval takemu učinku.

64. Drugič, sloves znamke ter njena podoba in sugestivna moč, kar vse spada med dejavnike vrednosti znamke, so lahko v nekem obsegu odvisni od zgodovine te znamke in torej njenega izvora. V takih primerih imetnik znamke, ki je bila predmet več nacionalnih registracij in v zvezi s katero je prenesel le del vzporednih pravic iz nje, ohrani interes za to, da se še naprej sklicuje na zgodovino in izvor enotne znamke, če lahko s tem ohrani vrednost znaka ali znakov, katerih imetništvo je obdržal. Torej mu ni mogoče očitati, da po prenosu v predstavitvi svojih proizvodov, v oglasnih sporočilih ali v odnosih s potrošniki še naprej navaja geografsko poreklo znamk, katerih imetništvo je ohranil, tudi če je ta izvor – kot v primeru znamke iz postopka v glavni stvari – povezan z državo, v kateri so pravice iz znamke odslej v lasti prevzemnika. Prav tako – in iz istih razlogov – mu ni mogoče očitati, da se ob izvedbi novih registracij sklicuje na elemente zgodovine enotne znamke, kot se je to zgodilo v zadevi v glavni stvari v zvezi s podpisom izumitelja tonikov znamke SCHWEPPE.

65. Zgoraj opisana ravnanja – tudi ob predpostavki, da lahko oslabijo razlikovalno funkcijo blagovne znamke, ki jo uporablja družba Schweppes v Španiji, v odnosu do španskega potrošnika – so del strategije, katere namen je ohraniti vrednost znamke teh družb, in ne kažejo na namero ustvarjanja zmede pri navedenem potrošniku, kar zadeva trgovski izvor (ki se ga poleg tega ne sme mešati z geografskim poreklom) proizvodov iz postopka v glavni stvari. Iz tega je razvidno, da navedene družbe – v nasprotju s trditvami družb Red Paralela – s tem, da so vložile tožbo zaradi kršitve pravic, s katero so nasprotovale temu, da se na ozemlje, na katerem je njihova znamka zavarovana, uvažajo proizvodi, označeni z enako znamko, niso zlorabile pravic iz navedene blagovne znamke.<sup>55</sup>

66. Pripomniti je še treba, da bi se, če bi proizvodi, ki jih trži na eni strani družba Schweppes v Španiji, na drugi strani pa skupina Coca-Cola v Združenem kraljestvu, prihajali iz resnično neodvisnih virov – to vprašanje bo obravnavano v nadaljevanju – z liberalizacijo vzporednih uvozov, ki jo zagovarjata družbi Red Paralela, zgolj povečalo tveganje za španskega potrošnika, da bi se zmotil glede trgovskega izvora teh proizvodov. Menim, da se s členom 7(1) Direktive 2008/95 tak učinek ne odobrava.

67. Preučiti je treba še trditev družb Red Paralela, da družba Schweppes International svoje pravice iz blagovne znamke uveljavlja tako, da izvaja samovoljno diskriminacijo med različnimi državami članicami, saj omogoča vzporedni uvoz proizvodov, ki jih skupina Coca-Cola trži v Združenem kraljestvu, na nekatera ozemlja, na katerih je imetnica blagovne znamke SCHWEPPE, ne pa na druga ozemlja, kot v Španijo.

<sup>54</sup> Glej točke od 57 do 59 teh sklepnih predlogov.

<sup>55</sup> Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da se ni mogoče sklicevati na določbe prava Unije z namenom goljufije ali zlorabe in da lahko nacionalna sodišča, od primera do primera, opirajoč se na objektivne elemente, upoštevajo zlorabo ali goljufivo ravnanje zadevnih oseb, tako da jim v danem primeru ne dovolijo sklicevanja na določbe tega prava (glej zlasti sodbe z dne 9. marca 1999, Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, točka 25; z dne 21. februarja 2006, Halifax in drugi, C-255/02, EU:C:2006:121, točka 68, in z dne 20. septembra 2007, Tum in Dari, C-16/05, EU:C:2007:530, točka 64). V zvezi s tem je Sodišče pojasnilo, da je za dokaz o zlorabi po eni strani potreben skupek objektivnih okoliščin, iz katerih izhaja, da cilj, ki mu ta predpis sledi, čeprav so bili spoštovani formalni pogoji, določeni v pravilih Unije, ni bil dosežen, in po drugi subjektivni element, namreč namen pridobiti korist, ki izhaja iz predpisa Unije, tako da se umetno ustvarijo pogoji za pridobitev te koristi (sodbi z dne 16. oktobra 2012, Madžarska/Slovaška, C-364/10, EU:C:2012:630, točka 58 in navedena sodna praksa, in z dne 12. marca 2014, O. in B., EU:C:2014:135, točka 58; glej tudi sodbo z dne 18. decembra 2014, McCarthy in drugi, C-202/13, EU:C:2014:2450, točka 54).

68. V zvezi s tem zadostuje ugotovitev, da zgolj na podlagi dejstva, da imetnik blagovne znamke dopušča, da se v državo, v kateri je njegova blagovna znamka zavarovana, uvažajo proizvodi, označeni z enako blagovno znamko, ki izvirajo iz druge države članice, v kateri jih je dala na trg tretja oseba brez njegovega soglasja, še ni mogoče sklepati, da se je ta imetnik implicitno odpovedal nasprotovanju uvozu proizvodov istega izvora v drugo državo članico, v kateri je imetnik vzporednih pravic. Prvič, kot sem že navedel v točki 36 teh sklepnih predlogov, zaradi molka ali pasivnega pristopa imetnika blagovne znamke namreč načeloma še ni mogoče sklepati, da ta soglaša z dajanjem na trg proizvodov, označenih z enako znamko ali znamko, ki bi lahko povzročila zmedo. To velja še toliko bolj, kadar se s takim pristopom zagovarja posplošena liberalizacija vzporednega uvoza proizvodov, ki izvirajo z danega ozemlja, kot to počneta družbi Red Paralela. Drugič, kot sem prav tako navedel zgoraj, in sicer v točki 37 teh sklepnih predlogov, se pravice iz blagovne znamke zaradi implicitnega ali izrecnega soglasja imetnika izčrpajo zgolj za proizvode, za katere je bilo dano soglasje. Naj nazadnje in obrobno še pripomnim, da se ob upoštevanju informacij, ki jih je predložilo predložitveno sodišče, ne zdi, da bi se družba Schweppes sistematično odpovedala izvajanju svojih pravic, na podlagi katerih lahko nasprotuje vzporednemu uvozu proizvodov, ki izvirajo iz Združenega kraljestva, na nekatera ozemlja, na katerih so registrirane njene znamke, ampak je taka odpoved omejena zgolj na distribucijski kanal.

69. Po razpravi o trditvah, ki sta jih navedli družbi Red Paralela, je treba zdaj preučiti še tezo Komisije.

70. Po njenem mnenju lahko izčrpanje pravice iz blagovne znamke nastopi ne le v položajih, navedenih v točki 34 sodbe z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), temveč tudi če imetniki teh znamk pri izdelavi in trženju proizvodov, označenih z enakimi vzporednimi blagovnimi znamkami, vodijo *enotno poslovno politiko in strategijo*.

71. Menim, da si ta teza zasluži pozornost Sodišča.

72. V nasprotju s trditvami družb Schweppes, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding je ta teza v skladu s sodno prakso, povezano s sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

73. Čeprav nič v besedilu sodbe z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), ne kaže izrecno na to, da lahko izčrpanje pravice iz blagovne znamke nastopi še v drugih primerih, ne pa zgolj v tistih, navedenih v točki 34 te sodbe, je mogoče na podlagi razlogovanja Sodišča brez težav sklepati, da je ta seznam zgolj informativen.

74. Kot namreč pravilno izpostavlja Komisija, merilo, na podlagi katerega je v tej sodbi uporabljeno načelo izčrpanja, kadar imetnik pravic iz blagovne znamke v državi uvoza ni ista oseba kot oseba, ki je dala v promet proizvode, označene z znamko, v državi izvoza, vsebuje napotilo na obstoj „gospodarskih vezi“ med tema osebama.

75. Čeprav Sodišče ni opredelilo pojma „gospodarske vezi“, saj je zgolj navedlo, da take vezi obstajajo v vseh treh položajih iz točke 34 sodbe z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) – torej v primeru licence oziroma koncesije za blagovno znamko ali kadar sta zadevna gospodarska subjekta del iste skupine – se lahko nekaj informacij v zvezi s tem razbere iz logike, na kateri temelji obrazložitev te sodbe, in iz besedišča, ki ga je uporabilo Sodišče.

76. V tej sodbi je mogoče predvsem ugotoviti spremembo besedišča v primerjavi s predhodno sodno prakso. Medtem ko je Sodišče v predhodnih sodbah izčrpanje pravice do nasprotovanja uvozu proizvodov, ki jih je na trg EGP dala tretja oseba, pogojilo z obstojem „vezi pravne ali gospodarske odvisnosti“ med to tretjo osebo in imetnikom znamke,<sup>56</sup> je v sodbi z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), to formulacijo opustilo in preprosteje napotilo na „gospodarske vezi“, torej pojem, ki lahko zajema potencialno širši obseg odnosov med podjetji v gospodarskem prometu.<sup>57</sup>

77. Na konceptualni ravni ta sprememba kaže na prehod od formalnega merila, ko se je štelo, da je nadzor nad uporabo blagovne znamke, ki se zahteva za namene izčrpanja, mogoč le v okviru odnosa stroge odvisnosti med zadevnimi gospodarskimi subjekti (obstoj lastniških ali pogodbenih vezi, s katerimi je formalno določen hierarhični odnos in je tako eni od strani podeljena pristojnost vodenja ali upravljanja, ki jo mora druga stran upoštevati), na bolj vsebinsko merilo, v skladu s katerim ni toliko pomembna narava odnosov, ki jih vzdržujejo navedeni subjekti, ampak šteje dejstvo, da je zaradi teh odnosov blagovna znamka pod *enotnim nadzorom*.<sup>58</sup>

78. Tako merilo pa lahko poleg klasičnih primerov, ponazorjenih v točki 34 sodbe z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), v katerih je uporaba blagovne znamke pod nadzorom ene same osebe (dajalca licence ali proizvajalca) ali subjekta, ki tvori gospodarsko enoto (skupine), vključuje tudi položaje, v katerih je ta uporaba v državi uvoza in državi izvoza pod *skupnim nadzorom* dveh ločenih oseb – od katerih je vsaka imetnica pravic, priznanih na nacionalni ravni – ki pri uporabi blagovne znamke ravnata kot eno samo interesno središče.

79. V takih položajih je blagovna znamka enako kot v primerih, navedenih v točki 34 sodbe z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), pod enotnim nadzorom, izdelavo in trženje proizvodov, označenih z njo, pa je mogoče pripisati enemu samemu središču odločanja. Ta enotnost nadzora izključuje možnost sklicevanja na nacionalne zakonodaje, ki urejajo pravico iz blagovnih znamk, za omejitev pretoka navedenih proizvodov.<sup>59</sup>

80. Ko torej dva imetnika vzporednih blagovnih znamk ali več takih imetnikov sklene dogovor za izvajanje skupnega nadzora nad uporabo svojih znakov – ne glede na to, ali imajo ti znaki skupen izvor ali ne – se vsak od njih odpove izvajanju pravice do nasprotovanja uvozu na svoje ozemlje proizvodov, označenih z znamko, ki jih je v državi članici izvoza dal na trg eden od imetnikov, ki sodeluje pri sporazumu, saj je treba šteti, da je bilo to dajanje na trg izvedeno z njegovim soglasjem.

81. Da pa lahko nastopi tak učinek izčrpanja, mora sporazum vendarle določati možnost *neposredne ali posredne opredelitve proizvodov, opremljenih z znamko*, in možnost *nadzora nad njihovo kakovostjo*. Ta zahteva, ki je jasno izražena v točkah 37 in 38 sodbe z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), ter v točki 13 sodbe z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), se navezuje na bistveno funkcijo blagovne znamke kot pokazatelja trgovskega izvora proizvodov (ali storitev), označenih z njo. V zvezi s tem je

<sup>56</sup> Glej med drugim sodbi z dne 9. julija 1985, Pharmon (19/84, EU:C:1985:304, točka 22), in z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, točka 12 in navedena sodna praksa).

<sup>57</sup> Naj pripomnim, da se je Sodišče v sodni praksi s področja blagovnih znamk večkrat sklicevalo na podobne pojme, za katere se zdi, da je bilo treba njihovo področje uporabe razlagati prožno. Glej na primer napotilo na „poslovno vez“ ali na „poseben odnos“ v sodbah z dne 23. februarja 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, točka 51), in z dne 17. marca 2005, Gillette Company in Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, točka 42), na „pomembno povezavo v gospodarskem prometu“ v sodbah z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), in z dne 16. novembra 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, točka 60), ali pa na pojem „podjetje, ki je gospodarsko povezano“, v sodbi z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, točka 60).

<sup>58</sup> Glej zlasti sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, točka 39).

<sup>59</sup> Glej v tem smislu sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, točka 39).

pomembno poudariti, da je treba v okviru enotnega nadzora nad znamko, ki ga skupaj izvajata dva imetnika vzporednih pravic ali ga izvaja več takih imetnikov, to funkcijo razumeti, kot da izvor, ki naj bi ga znamka zagotavljala, ni povezan s podjetjem, pristojnim za izdelavo blaga, temveč s središčem, v katerem se sprejemajo strateške odločitve v zvezi s ponudbo tega blaga.

82. Ob upoštevanju zgornjega pojasnila v zvezi s predmetom nadzora se torej strinjam s Komisijo, da ni mogoče izključiti možnosti, da se lahko imetniki vzporednih blagovnih znamk, nastalih z razdrobitvijo enotne znamke po ozemeljsko omejenem prenosu te znamke, za namene uporabe načela izčrpanja obravnavajo, kot da so „gospodarsko povezani“, če usklajujejo svoje poslovne politike z namenom izvajanja skupnega nadzora nad uporabo vsak svojih znamk.<sup>60</sup>

83. Menim, da trditve zoper to stališče, navedene v tej zadevi, ne morejo prevladati.

84. Na prvem mestu, v nasprotju s temi trditvami tako stališče ne pomeni izpodbijanja ugotovitev iz sodb z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), in z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

85. Rešitev iz teh sodb je bila namreč pogojena s tem, da je lahko vsaka od znamk po prenosu kljub skupnemu izvoru *neodvisno* izpolnjevala funkcijo zagotavljanja tega, da so proizvodi, označeni z njo, iz istega vira.<sup>61</sup> Zgolj če je izpolnjen ta pogoj, je mogoče imetnikom vzporednih blagovnih znamk, ki izhajajo iz razdrobitve znamke, priznati pravico do nasprotovanja prostemu pretoku proizvodov, označenih z znamko – torej pravico, ki je imetnik enotne znamke v času njene razdrobitve *nima* – posledica tega pa je, da bo vzporedna trgovina teh proizvodov, ki je bila pred prenosom dovoljena, prepovedana. Očitno je, da ta pogoj ni izpolnjen, če se odstopnik in prevzemnik ali prevzemniki dogovorijo, da bodo svoje blagovne znamke uporabljali skupaj, ter sprejmejo poslovno strategijo za to, da njihovi znaki na trgu ohranijo in vzdržujejo podobo enotne znamke.

86. Uporaba načela izčrpanja v takem primeru je v skladu s sodbama z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), in z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), hkrati pa se tako upošteva tudi cilj, zaradi katerega je Sodišče izreklo ti sodbi, to je iskanje ustreznega ravnovesja med nasprotujočima si ciljema prostega pretoka blaga in varstva pravic iz blagovne znamke. Kot je Sodišče pojasnilo v točki 39 sodbe z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), določbe Pogodbe o prostem pretoku blaga nasprotujejo uporabi nacionalnih zakonodaj, ki dopuščajo sklicevanje na pravico iz blagovnih znamk, da bi se preprečil prosti pretok proizvoda, označenega z znamko, katere uporaba je *pod enotnim nadzorom*. Namen pravice iz blagovne znamke namreč ni imetnikom omogočiti zapiranje nacionalnih trgov in s tem spodbujanje ohranjanja razlik v cenah, ki morda obstajajo med državami članicami.<sup>62</sup>

87. Na drugem mestu, ni sporno, da odnosa med imetniki vzporednih blagovnih znamk, ki se dogovorijo o skupnem upravljanju svojih znakov, ni mogoče izenačiti z odnosom, ki ga vzdržujejo dajalec licence in pridobitelji njegove licence, proizvajalec in njegovi koncesionarji ali družbe, ki so del iste skupine. Kot sem namreč v teh sklepnih predlogih že poudaril, je enotnost nadzora nad blagovno znamko, ki izhaja iz vseh teh odnosov, tista, ki sproži izčrpanje, ne pa formalni vidiki teh odnosov.

<sup>60</sup> Poudarjam, da je podobno tezo leta 2006 izoblikovalo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (pritožbeno sodišče (Anglija in Wales) (oddelek za civilne zadeve), Združeno kraljestvo) v zadevi Doncaster Pharmaceutical Group Ltd proti Bolton Pharmaceutical 100 Ltd. [2006] EWCA civ. 661. Ker sta se stranki nato pogodili, v tej zadevi ni bil vložen predlog za sprejetje predhodne odločbe.

<sup>61</sup> Glej sodbo z dne 17. oktobra 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, točka 18).

<sup>62</sup> Glej med drugim sodbo z dne 11. julija 1996, MPA Pharma (C-232/94, EU:C:1996:289, točka 19).

88. Drži sicer, da ima imetnik blagovne znamke neposredno ali posredno korist od tega, da pridobitelj njegove licence, njegov koncesionar ali družba iz iste skupine prvič da v promet proizvod, označen z znamko, medtem ko take koristi nima, če da proizvod v promet imetnik vzporedne blagovne znamke. Ker take koristi ni, bi se lahko izpodbijalo to, da je bilo izvedeno dejanje dajanja na trg, ki lahko povzroči izčrpanje pravice imetnika znamke. Zdi se, da sodna praksa v zvezi s pojmom „dajanja na trg“, navedena v točki 30 teh sklepnih predlogov, ponuja osnovo v tem smislu.

89. V zvezi s tem poudarjam, da prejetje plačila ob prvem trženju proizvoda – drugače kakor za druge predmete intelektualne ali industrijske lastnine, kot je med drugim patent – ni poseben namen pravice iz blagovne znamke, saj je ta namen, kot sem navedel zgoraj, „pravica do uporabe blagovne znamke za prvo dajanje proizvoda v promet“.<sup>63</sup> Kot je navedel generalni pravobranilec F. G. Jacobs v točki 61 sklepnih predlogov v zadevi Bristol-Myers Squibb in drugi (C-427/93, C-429/93, C-436/93, C-71/94 in C-232/94, EU:C:1995:440), pri uporabi načela izčrpanja ni treba odgovoriti na vprašanje, ali imetnik pravice ob prodaji dobi pošteno plačilo, ampak na vprašanje, ali z njo soglaša. Sodno prakso, navedeno v točki 30 teh sklepnih predlogov, je treba torej obravnavati, kot da njen namen ni toliko določiti pogoja *sine qua non* za izčrpanje, ampak prej pojasniti trenutek, od katerega so proizvodi, označeni z znamko, dani v promet.<sup>64</sup>

90. Na tretjem mestu, če bo Sodišče – kot mu predlagam – sprejelo stališče, ki ga zagovarja Komisija, v nasprotju s trditvami zlasti družbe Schweppes ne bo omajan niti ozemeljsko omejen prenos blagovne znamke kot dovoljena ureditev prenosa pravic iz blagovne znamke. Stranke, udeležene pri takem prenosu, lahko namreč – ob upoštevanju pravil o konkurenci – določijo vzajemno prepoved prodaje vsaka na svojem ozemlju, na primer v pogodbi o izključni licenci. Tako bi bil pretok proizvodov, označenih z znamko, z enega ozemlja na drugo, ne da bi bila pri tem kršena pogodba o prenosu, mogoč, le če transakcijo uvoza izvede tretja oseba.

91. Na četrtem mestu – in prav ta vidik je najobčutljivejši – pred Sodiščem se je razpravljalo o tem, kdo mora dokazati obstoj usklajevanja med imetniki vzporednih blagovnih znamk, ki bi lahko privedlo do enotnosti nadzora v smislu, pojasnjenem zgoraj.

92. Prvič, ker bi se lahko izkazalo, da tak dokaz objektivno le stežka predloži tretja oseba, se zdi smiselno – kot to predlaga Komisija – izoblikovati pravilo, po katerem mora načeloma vzporedni uvoznik dokazati dejstva, s katerimi je mogoče upravičiti izčrpanje pravice iz blagovne znamke.<sup>65</sup> Naj v zvezi s tem opozorim, da Sodišče zlasti dopušča obrnjeno dokazno breme, če bi na primer uporaba tega pravila imetniku blagovne znamke omogočila zapiranje nacionalnih trgov, s čimer bi spodbujal ohranjanje razlik v cenah, ki morda obstajajo med državami članicami.<sup>66</sup>

93. Drugič, kot predlagajo družbe iz skupine Schweppes, določiti je treba jasna pravila v zvezi z dokazovanjem, sicer lahko nastane položaj negotovosti v škodo imetnikov vzporednih nacionalnih znamk.

94. Čeprav bi bilo v okoliščinah, kot so tiste iz postopka v glavni stvari, od vzporednega uvoznika pretirano zahtevati, naj predloži dokaz za to, da je blagovna znamka v državi izvoza in državi uvoza pod enotnim nadzorom, mora kljub temu navesti sklop natančnih in skladnih indicev, na podlagi katerih je mogoče sklepati na tak nadzor. Dejstva, ki jih je opisalo predložitevno sodišče in so navedena v točki 10 teh sklepnih predlogov, so okoliščine, ki bi bile lahko taki indici.

<sup>63</sup> Glej točko 28 teh sklepnih predlogov.

<sup>64</sup> Glej kljub temu sklepne predloge generalnega pravobranilca N. Jääskinena v zadevi L'Oréal in drugi (C-324/09, EU:C:2010:757, točki 47 in 73).

<sup>65</sup> Glej sodbo z dne 8. aprila 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, točki 35 in 36).

<sup>66</sup> Glej sodbo z dne 8. aprila 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, točka 38), v kateri je napoteno na položaje, ko imetnik blagovne znamke svoje proizvode trži v EGP prek sistema izključne distribucije.

95. V primeru obstoja vrste natančnih in skladnih indecev bo moral imetnik, ki želi nasprotovati uvozu proizvodov, označenih z znamko, na svoje ozemlje, dokazati, da ni bil sklenjen noben sporazum ali da ni bilo nobenega usklajevanja z imetnikom blagovne znamke v državi izvoza za to, da bi se zagotovil enoten nadzor nad znamko.

96. Nacionalno sodišče bo moralo ob upoštevanju vseh okoliščin obravnavane zadeve in po tem, ko bo po potrebi zahtevalo predložitev pogodbe o prenosu in drugih dokumentov, ki jih je mogoče upoštevati za razjasnitev vezi med imetniki vzporednih blagovnih znamk, presoditi, ali so v zvezi z zadevnimi proizvodi izpolnjeni pogoji za izčrpanje pravice imetnika blagovne znamke v državi uvoza.

97. V zvezi s tem je pomembno opozoriti, da je mogoče šteti, da so taki pogoji izpolnjeni, le če enoten nadzor nad znamko subjektom, ki ga izvajajo, omogoča, da lahko neposredno ali posredno opredelijo proizvode, opremljene z znamko, in da lahko nadzirajo njihovo kakovost.

#### *Odgovori na vprašanja za prehodno odločanje*

98. Menim, da je treba na podlagi zgornje analize na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo predložitveno sodišče, odgovoriti skupaj, in sicer tako, da člen 36 PDEU in člen 7(1) Direktive 2008/95 nasprotujeta temu, da se pridobitelj licence imetnika nacionalne blagovne znamke sklicuje na izključno pravico, ki jo ima zadnjenavedeni na podlagi zakonodaje države članice, v kateri je navedena blagovna znamka registrirana, za to, da v tej državi nasprotuje uvozu in/ali trženju proizvodov, označenih z enako blagovno znamko, ki izvirajo iz druge države članice, v kateri je imetnik te blagovne znamke – ki je bila pred tem v lasti skupine, ki ji pripadata tako imetnik blagovne znamke v državi uvoza kot pridobitelj licence za njegovo znamko – tretja oseba, ki je pravice iz nje pridobila s prenosom, če je – ob upoštevanju gospodarskih vezi med imetnikom blagovne znamke v državi uvoza in imetnikom blagovne znamke v državi izvoza – razvidno, da sta ti znamki pod enotnim nadzorom ter da ima imetnik blagovne znamke v državi uvoza možnost neposredno ali posredno opredeliti proizvode, opremljene z blagovno znamko v državi izvoza, in da ima možnost nadzirati njihovo kakovost.

#### **Predlog**

99. Ob upoštevanju vsega navedenega Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (gospodarsko sodišče št. 8 v Barceloni, Španija), odgovori:

Člen 36 PDEU in člen 7(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami nasprotujeta temu, da se pridobitelj licence imetnika nacionalne blagovne znamke sklicuje na izključno pravico, ki jo ima zadnjenavedeni na podlagi zakonodaje države članice, v kateri je navedena blagovna znamka registrirana, za to, da v tej državi nasprotuje uvozu in/ali trženju proizvodov, označenih z enako blagovno znamko, ki izvirajo iz druge države članice, v kateri je imetnik te blagovne znamke – ki je bila pred tem v lasti skupine, ki ji pripadata tako imetnik blagovne znamke v državi uvoza kot pridobitelj licence za njegovo znamko – tretja oseba, ki je pravice iz nje pridobila s prenosom, če je – ob upoštevanju gospodarskih vezi med imetnikom blagovne znamke v državi uvoza in imetnikom blagovne znamke v državi izvoza – razvidno, da sta ti znamki pod enotnim nadzorom ter da ima imetnik blagovne znamke v državi uvoza možnost neposredno ali posredno opredeliti proizvode, opremljene z blagovno znamko v državi izvoza, in da ima možnost nadzirati njihovo kakovost.