



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

20. prosinca 2017.\*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 7. stavak 1. – Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga – Paralelni žigovi – Prijenos žigova za jedan dio područja Europskog gospodarskog prostora (EGP) – Trgovačka strategija koja namjerno naglašava predodžbu jedinstvenog i globalnog žiga nakon prijenosa – Neovisni nositelji koji imaju bliske poslovne i gospodarske odnose”

U predmetu C-291/16,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (Trgovački sud br. 8 u Barceloni, Španjolska), odlukom od 17. svibnja 2016., koju je Sud zaprimio 23. svibnja 2016., u postupku

**Schweppes S. A.**

protiv

**Red Paralela SL,**

**Red Paralela BCN SL,** prije Carbóniques Montaner SL,

uz sudjelovanje:

**Orangina Schweppes Holding BV,**

**Schweppes International Ltd,**

**Exclusivas Ramírez SL,**

SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. Ilešić (izvjestitelj), predsjednik vijeća, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarašiūnas, suci, nezavisni odvjetnik: P. Mengozzi,

tajnik: L. Carrasco Marco, administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 31. svibnja 2017.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– za društvo Schweppes SA, I. López Chocarro, *procurador*, i D. Gómez Sánchez, *abogado*,

\* Jezik postupka: španjolski

- za društva Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL, D. Pellisé Urquiza i J. C. Quero Navarro, *abogados*,
- za društvo Orangina Schweppes Holding BV, Á. Joaniquet Tamburini, *procurador*, i B. González Navarro, *abogado*,
- za društvo Schweppes International Ltd, Á. Quemada Cuatrecasas, *procurador*, i J. M. Otero Lastres, *abogado*,
- za vladu Helenske Republike, G. Alexaki, u svojstvu agenta,
- za nizozemsku vladu, L. Noort i K. Bulterman, u svojstvu agenata,
- za Europsku komisiju, É. Gippini Fournier, T. Scharf, F. Castillo de la Torre i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 12. rujna 2017.,

donosi sljedeću

### Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 7. stavka 1. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25. i ispravak SL 2009., L 11, str. 86.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.) i članka 36. UFEU-a.
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između Schweppesa SA, španjolskog društva, s jedne strane, i društava Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL, prije Carbóniques Montaner SL (u daljnjem tekstu zajedno: društva Red Paralela), s druge strane, u vezi s njihovim uvozom u Španjolsku boca tonika koje nose žig Schweppes podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine.

### Pravni okvir

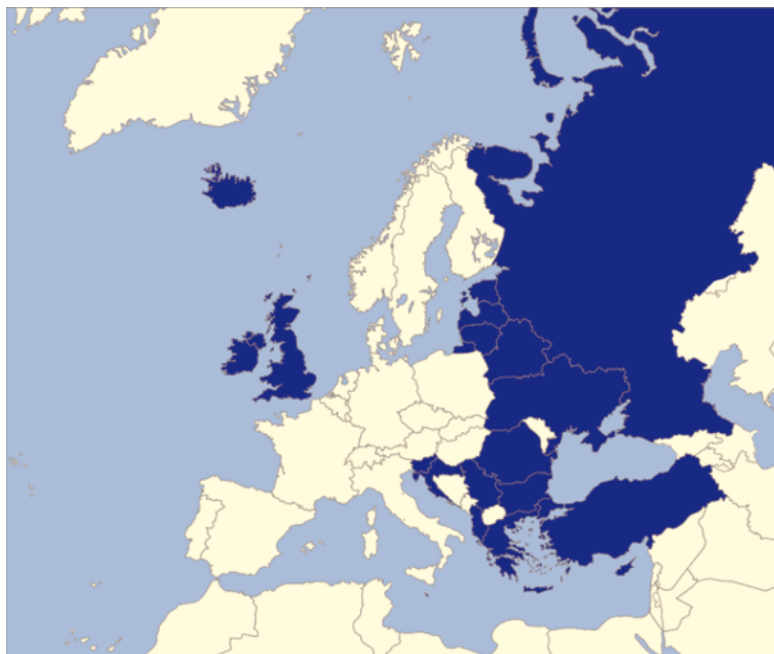
- 3 Članak 7. Direktive 2008/95, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga“, glasi:

„1. Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se kada postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.”
- 4 Direktiva 2008/95 od 15. siječnja 2019. stavlja se izvan snage Direktivom (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1.), koja je stupila na snagu 12. siječnja 2016., a čiji članak 15. u biti odgovara članku 7. Direktive 2008/95.

## Glavni postupak i prethodna pitanja

- 5 Znak „Schweppes” uživa svjetski ugled, posebice za piće „tonik”, dostupno u nekoliko varijanti. Taj znak nije predmet jedinstvene registracije kao žiga Europske unije, ali je već odavno registriran kao nacionalni žig, verbalni i figurativni, u svakoj od država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (EGP). Ti su nacionalni žigovi u biti istovjetni.
- 6 U početku su svi žigovi Schweppes registrirani u EGP-u (u daljnjem tekstu: paralelni žigovi) pripadali društvu Cadbury Schweppes.
- 7 Društvo Cadbury Schweppes prodalo je 1999. društvu Coca-Cola/Atlantic Industries (u daljnjem tekstu: Coca-Cola) dio tih paralelnih žigova, uključujući i one registrirane u Ujedinjenoj Kraljevini. Društvo Cadbury Schweppes ostalo je nositelj drugog dijela tih paralelnih žigova, uključujući one registrirane u Španjolskoj.
- 8 Zemljovid u nastavku u tamnoj boji prikazuje države članice EGP-a i njegove okolice u kojima je Coca-Cola vlasnik žigova Schweppes:



- 9 Nakon nekoliko kupnji i restrukturiranja, paralelni žigovi koje je zadržalo društvo Cadbury Schweppes danas pripadaju britanskom društvu Schweppes International Ltd.
- 10 Potonje je društvo odobrilo društvu Schweppes isključivu licenciju za španjolske paralelne žigove o kojima je riječ u glavnom postupku.
- 11 Društva Schweppes i Schweppes International kontrolira nizozemsko društvo Orangina Schweppes Holding BV, koje je na čelu grupe Orangina Schweppes.
- 12 Društvo Schweppes pokrenulo je 29. svibnja 2014. postupak zbog povrede španjolskih paralelnih žigova protiv društava Red Paralela jer su tuženici u glavnom postupku uvezili i stavljali na tržište u Španjolskoj boce tonika koje nose žig Schweppes podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine. Društvo Schweppes smatra da je to stavljanje na tržište u Španjolskoj nezakonito jer te boce tonika nije proizvelo i stavilo na tržište to društvo niti je to učinjeno s njegovim odobrenjem, već je to učinila

Coca-Cola, koja, prema mišljenju društva Schweppes, nije ni pravno ni ekonomski povezana s grupom Orangina Schweppes. To društvo smatra da potrošač u tom kontekstu, s obzirom na istovjetnost predmetnih znakova i proizvoda, ne može razlikovati komercijalno podrijetlo tih boca.

- 13 Društva Red Paralela u svoju su se obranu pozvala na iscrpljenje prava na žig do kojeg je u vezi s proizvodima Schweppes podrijetlom iz država članica Europske unije u kojima je Coca-Cola nositelj paralelnih žigova došlo prešutnim odobrenjem. Društva Red Paralela osim toga tvrde da nesporno postoje pravne i ekonomske veze između Coca-Cole i društva Schweppes International u zajedničkoj uporabi znaka „Schweppes” kao univerzalnog žiga.
- 14 Prema utvrđenjima suda koji je uputio zahtjev, sljedeće su činjenice relevantne za ovaj spor:
- Društvo Schweppes International, unatoč tomu što je nositelj paralelnih žigova samo u jednom dijelu država članica EGP-a, naglašavalo je cjelokupnu predodžbu žiga Schweppes;
  - Coca-Cola, nositelj paralelnih žigova registriranih u drugim državama članicama EGP-a, doprinijela je održavanju tog svjetskog imidža žiga;
  - taj svjetski imidž izvor je zablude za relevantnu španjolsku javnost u vezi s trgovačkim podrijetlom proizvoda „Schweppes”;
  - Društvo Schweppes International odgovorno je za europsku internetsku stranicu posvećenu posebno žigu Schweppes ([www.schweppes.eu](http://www.schweppes.eu)), koja ne sadržava samo opće informacije o proizvodima koji nose taj žig nego i poveznice na različite lokalne stranice i osobito na britansku stranicu kojom upravlja Coca-Cola;
  - Društvo Schweppes International, koje nije nositelj nikakva prava na žig Schweppes u Ujedinjenoj Kraljevini (gdje je Coca-Cola nositelj žiga), na svojoj internetskoj stranici navodi britansko podrijetlo žiga;
  - Društva Schweppes i Schweppes International koriste se slikom proizvoda „Schweppes” britanskog podrijetla u svojim reklamama;
  - Schweppes International u Ujedinjenoj Kraljevini na društvenim mrežama klijentima promovira proizvode „Schweppes” i o njima pruža informacije;
  - prezentacija proizvoda „Schweppes” koje na tržište stavlja Schweppes International vrlo je slična – odnosno u nekim državama članicama, poput Danske i Nizozemske, istovjetna – onoj proizvoda „Schweppes” britanskog podrijetla;
  - Schweppes International, čije je sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini, i Coca-Cola supostojali su mirno na državnom području Ujedinjene Kraljevine;
  - nakon što je 1999. prenesen dio paralelnih žigova Coca-Coli, dva nositelja paralelnih žigova u EGP-u zatražila su, svaki na svojem području, registraciju novih istovjetnih ili sličnih žigova Schweppes za iste proizvode (poput, primjerice, žiga SCHWEPPES ZERO);
  - unatoč tomu što je društvo Schweppes International nositelj paralelnih žigova u Nizozemskoj, žig u toj zemlji upotrebljava (odnosno izrađuje proizvode, puni boce i stavlja te proizvode na tržište) Coca-Cola kao stjecatelj licencije;

- društvo Schweppes International ne protivi se tomu da se proizvodi „Schweppes” britanskog podrijetla stavljaju na tržište putem interneta u više država članica EGP-a u kojima je ono nositelj paralelnih žigova, poput Njemačke i Francuske; proizvodi „Schweppes”, osim toga, prodaju se na cijelom području EGP-a putem internetskih stranica, bez obzira na podrijetlo;
  - Coca-Cola se ne protivi, na temelju svojih prava na paralelne žigove, prijavi društva Schweppes International za registraciju dizajna Zajednice koji sadržava verbalni element „Schweppes”.
- 15 Sud koji je uputio zahtjev smatra da se okolnosti glavnog postupka jasno razlikuju od onih u predmetima iz sudske prakse Suda koji se odnose na iscrpljenje prava na žig i da bi one mogle dovesti do potrebe ponovnog promišljanja o ravnoteži između zaštite tog prava i slobodnog kretanja robe unutar Unije.
- 16 U tim je okolnostima Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (Trgovački sud br. 8 u Barceloni, Španjolska) odlučio prekinuti postupak i Sudu uputiti sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Je li u skladu s člankom 36. UFEU-a, člankom 7. stavkom 1. Direktive [2008/95] i člankom 15. stavkom 1. Direktive [2015/2436] to da nositelj žiga u jednoj ili više država članica sprječava paralelni uvoz ili stavljanje na tržište proizvoda iz druge države članice s istovjetnim ili gotovo istovjetnim žigom kojemu je nositelj treća osoba, kada je taj nositelj naglašavao predodžbu globalnog žiga povezanog s državom članicom iz koje potječu proizvodi čiji uvoz želi zabraniti?
  2. Je li u skladu s člankom 36. UFEU-a, člankom 7. stavkom 1. Direktive [2008/95] i člankom 15. stavkom 1. Direktive [2015/2436] prodaja proizvoda označenih općepoznatim žigom unutar EU-a, a da pritom nositelji registracija održavaju predodžbu globalnog žiga na cijelom području EGP-a, što stvara zabluđu kod prosječnog potrošača u pogledu komercijalnog podrijetla proizvoda?
  3. Je li u skladu s člankom 36. UFEU-a, člankom 7. stavkom 1. Direktive [2008/95] i člankom 15. stavkom 1. Direktive [2015/2436] to da se nositelj istovjetnih ili sličnih nacionalnih žigova u različitim državama članicama protivi uvozu proizvoda označenih žigom istovjetnim ili sličnim njegovu žigu iz države članice u kojoj nije nositelj u državu članicu u kojoj jest njegov nositelj kada je barem u pogledu druge države članice u kojoj jest nositelj žiga izričito ili implicitno dao pristanak na uvoz tih istih proizvoda?
  4. Je li u skladu s člankom 36. UFEU-a, člankom 7. stavkom 1. Direktive [2008/95] i člankom 15. stavkom 1. Direktive [2015/2436] to da se nositelj A žiga X iz jedne države članice protivi uvozu proizvoda označenih tim žigom ako takvi proizvodi potječu iz druge države članice u kojoj žig Y, koji je istovjetan žigu X, pripada drugom nositelju B koji ga stavlja na tržište, kada:
    - nositelji A i B održavaju intenzivne poslovne i gospodarske odnose, premda strogo ne ovise jedan o drugome u pogledu zajedničke uporabe žiga X;
    - nositelji A i B održavaju usklađenu žigovnu strategiju namjerno naglašavajući relevantnoj javnosti dojam ili predodžbu jedinstvenog i globalnog žiga;
    - oba nositelja A i B održavaju intenzivne poslovne i gospodarske odnose, premda strogo ne ovise jedan o drugome u pogledu zajedničke uporabe žiga X, i usto održavaju usklađenu žigovnu strategiju namjerno naglašavajući relevantnoj javnosti dojam ili predodžbu jedinstvenog i globalnog žiga?”

## O prethodnim pitanjima

### *Dopuštenost*

- 17 Društva Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding prije svega tvrde da je zahtjev za prethodnu odluku nedopušten.
- 18 S tim u vezi, ona kao prvo tvrde da je zahtjev za prethodnu odluku neosnovan. Naime, činjenična utvrđenja na kojima se temelji taj zahtjev, sadržana u odluci kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku i sažeta u točki 14. ove presude, sadržavaju očite pogreške. Ta odluka kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku usto je nepotpuna, među ostalim, zato što u njoj namjerno nije iznesen stav društava Schweppes i Schweppes International kojim se osporavaju navedene činjenične ocjene, protivno njihovim pravima na obranu.
- 19 Nadalje, društva Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding smatraju da su postavljena prethodna pitanja apstraktna i da se temelje na općim i hipotetskim tvrdnjama. Sud stoga ne može ocijeniti njihovu nužnost i važnost.
- 20 Naposljetku, društva Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding tvrde da se dvojbe suda koji je uputio zahtjev ne odnose na tumačenje prava Unije, nego samo na pitanje mogu li određene činjenične situacije, koje još nisu obrađene u sudskoj praksi Suda u odnosu na iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga, biti obuhvaćene tom sudskom praksom. Budući da je ta sudska praksa savršeno definirana i utvrđena, više nema sumnje u tumačenje odredaba prava Unije koje je zatražio sud koji je uputio zahtjev, tako da pokretanje postupka pred Sudom nije bilo potrebno.
- 21 U tom pogledu valja podsjetiti da je, u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, u okviru postupka povodom zahtjeva za prethodnu odluku predviđenog člankom 267. UFEU-a, koji se temelji na jasnom razdvajanju funkcija između nacionalnih sudova i Suda, nacionalni sud jedini nadležan utvrditi i ocijeniti činjenice glavnog spora. U tom okviru, Sud je samo ovlašten očitovati se o tumačenju ili o valjanosti prava Unije s obzirom na činjeničnu i pravnu situaciju kako ju je opisao sud koji je uputio zahtjev, kako bi tom sudu dao elemente koji će mu koristiti u rješavanju spora (presude od 28. srpnja 2016., Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, t. 27. i od 27. travnja 2017., A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, t. 35).
- 22 Sukladno tomu, nije na Sudu da dovodi u sumnju činjenične ocjene na kojima se temelji zahtjev za prethodnu odluku.
- 23 Nadalje, Sud je u više navrata utvrdio da je isključivo na nacionalnom sudu pred kojim se vodi postupak i koji mora preuzeti odgovornost za sudsku odluku koja će biti donesena da, uvažavajući posebnosti predmeta, ocijeni nužnost i relevantnost pitanja koja postavlja Sudu. Slijedom toga, čim se postavljena pitanja odnose na tumačenje prava Unije, Sud je načelno dužan donijeti odluku (presude od 26. siječnja 2017., Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, t. 29. i od 20. rujna 2017., Andriciuc i dr., C-186/16, EU:C:2017:703, t. 19.).
- 24 Sud stoga može odbiti zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio nacionalni sud samo ako je očito da zatraženo tumačenje prava Unije nema nikakve veze s činjeničnim stanjem ili predmetom spora u glavnom postupku, ako je problem hipotetski ili ako Sud ne raspolaže činjeničnim i pravnim elementima potrebnima da bi se mogao dati koristan odgovor na upućena pitanja (presude od 14. ožujka 2013., Allianz Hungária Biztosító i dr., C-32/11, EU:C:2013:160, t. 26. i od 26. siječnja 2017., Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, t. 30.).

- 25 Međutim, to ovdje nije slučaj. Naime, iz zahtjeva za prethodnu odluku proizlazi da su upućena pitanja izravno povezana s glavnim postupkom i relevantna su kako bi se sudu koji je uputio zahtjev omogućilo odlučivanje u glavnom postupku. Taj zahtjev osim toga sadržava dovoljno elemenata za određivanje dosega tih pitanja i davanje korisnog odgovora.
- 26 Naposljetku, valja podsjetiti da nacionalni sudovi imaju potpunu slobodu obratiti se Sudu kada to smatraju svrsishodnim, a da okolnost da je odredbe čije se tumačenje traži već tumačio ne sprječava Sud da o tome ponovno odlučuje (presude od 17. srpnja 2014., *Torresi*, C-58/13 i C-59/13, EU:C:2014:2088, t. 32. i od 20. rujna 2017., *Andriciuc i dr.*, C-186/16, EU:C:2017:703, t. 21.).
- 27 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da je zahtjev za prethodnu odluku dopušten.

### *Meritum*

- 28 Uvodno valja istaknuti da se postavljena pitanja odnose i na sekundarno zakonodavstvo Unije, odnosno na članak 7. stavak 1. Direktive 2008/95 i na članak 15. stavak 1. Direktive 2015/2436, koji ga zamjenjuje, i na primarno pravo Unije, odnosno na članak 36. UFEU-a.
- 29 S tim u vezi, valja utvrditi, s jedne strane, da se glede tih dviju odredaba sekundarnog zakonodavstva na glavni postupak primjenjuje, uzimajući u obzir dan nastanka činjenica, prva od njih. Sud stoga mora donijeti odluku u okviru ovog zahtjeva za prethodnu odluku samo s obzirom na tu odredbu.
- 30 S druge strane, valja podsjetiti da je člankom 7. Direktive 2008/95, formuliranim na općenit način, u potpunosti regulirano pitanje iscrpljivanja prava na žig u odnosu na proizvode stavljene na tržište u Uniji i da, kada direktive Unije predviđaju usklađivanje mjera potrebnih za osiguranje zaštite interesa navedenih u članku 36. UFEU-a, svaku nacionalnu mjeru koja se na njih odnosi valja ocijeniti s obzirom na odredbe te direktive, a ne članaka 34. do 36. UFEU-a. Međutim, navedenu direktivu, kao i svaki drugi propis sekundarnog zakonodavstva Unije, treba tumačiti s obzirom na pravila UFEU-a o slobodnom kretanju robe, a posebice članak 36. UFEU-a (vidjeti u tom smislu presude od 11. srpnja 1996., *Bristol-Myers Squibb i dr.*, C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, t. 25. do 27. i navedenu sudsku praksu i od 20. ožujka 1997., *Phytheron International*, C-352/95, EU:C:1997:170, t. 17. i 18.).
- 31 Stoga svojim četirima pitanjima, koja valja ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 7. stavak 1. Direktive 2008/95 u vezi s člankom 36. UFEU-a tumačiti na način da on sprječava nositelja nacionalnog žiga da se usprotivi uvozu istovjetnih proizvoda koji nose isti žig koji potječe iz druge države članice, kada taj žig, koji je prvotno pripadao istom nositelju, drži treća osoba koja je prava u vezi s njime stekla prijenosom, kada je prisutan jedan ili više sljedećih elemenata:
- nositelj je naglašavao predodžbu globalnog žiga povezanog s državom članicom iz koje potječu proizvodi čiji uvoz želi zabraniti;
  - nositelj i treća osoba održavaju usklađenu žigovnu strategiju namjerno naglašavajući na cijelom području EGP-a dojam ili predodžbu jedinstvenog i globalnog žiga;
  - takva predodžba jedinstvenog i globalnog žiga stvara zabludu kod prosječnog potrošača u pogledu komercijalnog podrijetla proizvoda koji nose taj žig;
  - nositelj i treća osoba održavaju intenzivne poslovne i ekonomske odnose, premda strogo ne ovise jedan o drugome u pogledu zajedničke uporabe žiga;
  - nositelj se izričito ili implicitno složio da se isti proizvodi poput onih čiji uvoz namjerava zabraniti uvezu u jednu ili više drugih država članica u kojima i dalje ima prava na žig.

- 32 Društva Red Paralela, grčka i nizozemska vlada te Europska komisija predlažu, uz manje razlike, da se na to pitanje dade potvrđan odgovor, dok Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding smatraju da odgovor na to pitanje mora biti niječan.
- 33 U skladu s člankom 7. stavkom 1. Direktive 2008/95, žig ne daje svojem nositelju pravo zabraniti njegovu uporabu za proizvode koje je stavio na tržište u Uniji pod tim žigom sam nositelja žiga ili su stavljeni uz njegovo odobrenje.
- 34 Članak 7. stavak 1. Direktive 2008/95 formuliran je na način koji odgovara formulaciji Suda u presudama kojima je, tumačenjem članka 30. i 36. UEZ-a (koji su postali članci 28. i 30. UEU-a, a potonji su postali članci 34. i 36. UFEU-a), načelo iscrpljivanja prava na žig priznato u pravu Unije. Stoga ta odredba preuzima sudsku praksu Suda prema kojoj se nositelj prava na žig koji je zaštićen zakonodavstvom države članice ne može pozvati na to zakonodavstvo kako bi se suprotstavio uvozu ili stavljanju na tržište proizvoda koji je on sam stavio na tržište u drugoj državi članici ili je stavljen uz njegov pristanak (vidjeti u tom smislu presude od 11. srpnja 1996., Bristol-Myers Squibb i dr., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, t. 31. i od 20. ožujka 1997., Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, t. 20.).
- 35 Ta sudska praksa koja se odnosi na načelo iscrpljivanja prava na žig, temeljena na članku 36. UFEU-a, ima za cilj, kao i članak 7. stavak 1. Direktive 2008/95, pomiriti temeljne interese zaštite prava na žig, s jedne strane, i one slobodnog kretanja robe na unutarnjem tržištu, s druge strane (vidjeti u tu svrhu presudu od 11. srpnja 1996., Bristol-Myers Squibb i dr., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, t. 40.).
- 36 Glede prava na žig, Sud je u više navrata utvrdio da je ono nužan element sustava nenarušenog tržišnog natjecanja, koji se nastoji uspostaviti i održati pravom Unije. U takvom sustavu poduzetnici se moraju moći približiti klijentima kvalitetom svojih proizvoda i usluga, što je moguće samo zahvaljujući postojanju prepoznatljivih znakova koji omogućuju identifikaciju tih proizvoda i usluga. Kako bi žig mogao ispunjavati tu ulogu, on treba jamčiti da su svi proizvodi koji ga nose proizvedeni pod nadzorom jednog društva kojem se može pripisati odgovornost za njihovu kvalitetu (presude od 17. listopada 1990., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, t. 13. i od 11. srpnja 1996., Bristol-Myers Squibb i dr., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, t. 43. i navedena sudska praksa).
- 37 Slijedom toga, kao što je to Sud u više navrata utvrdio, posebna je svrha prava na žig osobito osigurati nositelju pravo uporabe žiga prilikom prvog stavljanja u promet proizvoda i na taj ga način zaštititi od konkurenata koji bi željeli zlorabiti položaj i ugled žiga prodajući proizvode koji nepošteno nose taj žig. Radi utvrđivanja točnog opsega tog isključivog prava priznatog nositelju žiga, treba uzeti u obzir osnovnu funkciju žiga, odnosno da se potrošaču ili krajnjem korisniku zajamči identitet podrijetla proizvoda koji nosi žig, na način da mu se omogući da bez mogućnosti dovođenja u zabludu razlikuje taj proizvod od proizvoda drugog podrijetla (presude od 17. listopada 1990., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, t. 14. i od 11. srpnja 1996., Bristol-Myers Squibb i dr., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, t. 44. i navedena sudska praksa).
- 38 Osnovna funkcija žiga bila bi ugrožena ako se, u slučaju nepostojanja bilo kakvog dokaza o postojanju odobrenja nositelja, potonji ne bi mogao usprotiviti uvozu proizvoda koji nosi istovjetan ili sličan žig ili koji stvara zabludu, a koji je izradila i stavila na tržište u drugoj državi članici treća osoba koja nema nikakvu ekonomsku vezu s tim nositeljem (vidjeti u tom smislu presude od 17. listopada 1990., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, t. 15. i 16. i od 22. lipnja 1994., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, t. 33. do 37.).
- 39 Ta se analiza ne može izmijeniti samom činjenicom da su nositeljev žig i onaj koji se nalazi na proizvodu čiji uvoz taj nositelj namjerava zabraniti prvotno pripadali istom nositelju, bez obzira na to je li dijeljenje tih žigova uzrokovano izvlaštenjem, dakle aktom tijela javne vlasti, ili dobrovoljnim ugovornim prijenosom, ali pod uvjetom da je, unatoč njihovu zajedničkom podrijetlu, od dana



izvlaštenja ili prijenosa svaki od žigova na svojem području neovisno ispunio svoju funkciju koja se sastoji u jamčenju podrijetla proizvoda iz jedinstvenog izvora (vidjeti u tu svrhu presude od 17. listopada 1990., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, t. 17. i 18. i od 22. lipnja 1994., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, t. 46. do 48.).

- 40 Potonji uvjet očito nedostaje kada nositelj, nakon prijenosa dijela paralelnih nacionalnih žigova na treću osobu, sam ili održavanjem usklađene žigovne strategije s tom trećom osobom nastavi aktivno i namjerno naglašavati dojam ili predodžbu jedinstvenog i globalnog žiga, stvarajući ili pojačavajući zabluđu kod relevantne javnosti u pogledu komercijalnog podrijetla proizvoda koji nose taj žig. Takvim postupanjem, koje ima za posljedicu to da nositelj žig više ne ispunjava neovisno svoju osnovnu funkciju na svojem području, nositelj je sam ugrozio, odnosno iskrivio tu funkciju. Stoga se ne može pozivati na potrebu da se ta funkcija zaštiti kako bi se spriječio uvoz istovjetnih proizvoda s istim žigom podrijetlom iz druge države članice u kojoj taj žig drži navedena treća osoba.
- 41 Na nacionalnim je sudovima da ocijene je li to bio slučaj, uzimajući u obzir sve elemente koji karakteriziraju odnosnu pojedinačnu situaciju.
- 42 U tom kontekstu valja, međutim, istaknuti da sama okolnost da se nositelj nakon prijenosa nastavlja pozivati na povijesno zemljopisno podrijetlo paralelnih nacionalnih žigova u tom pogledu ne može biti dovoljna, čak i ako više ne drži prava na odnosnom području i namjerava zabraniti uvoz proizvoda s tim žigom podrijetlom s tog područja.
- 43 U slučaju da ti sudovi utvrde da je ispunjen uvjet naveden u točki 39. ove presude, potrebno je također podsjetiti da osnovna funkcija žiga nije ni na koji način dovedena u pitanje slobodom uvoza kada su nositelj žiga u državi članici uvoza i nositelj žiga u državi članici izvoza istovjetni ili kada su ekonomski povezani, iako su različite osobe (vidjeti u tom smislu presudu od 22. lipnja 1994., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, t. 34. i 37.).
- 44 Kao što je to Sud već utvrdio, takva ekonomska veza postoji, među ostalim, kada odnosne proizvode stavi na tržište stjecatelj licencije, društvo majka ili društvo kći iz iste grupe ili isključivi koncesionar. Naime, u svim tim situacijama nositelj ili tijelo kojem nositelj pripada ima mogućnost nadzora nad kvalitetom proizvoda na kojima je istaknut žig (vidjeti u tom smislu presudu od 22. lipnja 1994., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, t. 34. i 37.).
- 45 Sud je također naglasio da je ključan element mogućnost nadzora nad kvalitetom proizvoda, a ne njegovo stvarno izvršavanje. U tom kontekstu istaknuo je kao primjer da davatelj licencije, ako tolerira to da stjecatelj licencije proizvodi proizvode niske kvalitete iako ima ugovorno sredstvo da ga spriječi, mora za to preuzeti odgovornost. Isto tako, ako je proizvodnja proizvoda decentralizirana unutar iste skupine društava i ako društva kćeri osnovana u svakoj od država članica proizvode proizvode čija je kvaliteta prilagođena posebnostima svakog nacionalnog tržišta, na te se razlike u kvaliteti ne može pozivati radi protivljenja uvozu proizvoda koje je proizvelo društvo kći jer grupa mora snositi posljedice svojeg izbora (vidjeti u tom smislu presudu od 22. lipnja 1994., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, t. 38.).
- 46 Kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točkama 72. do 82. svojeg mišljenja, iz te sudske prakse proizlazi da se pojam „ekonomska veza” u smislu te sudske prakse ne odnosi na formalni, nego na sadržajni kriterij, koji nije ograničen na situacije navedene u točki 44. ove presude i koji je posebice ispunjen također kada, nakon dijeljenja paralelnih nacionalnih žigova zbog teritorijalno ograničenog prijenosa, njihovi nositelji usklađuju svoje trgovačke politike ili se dogovaraju s ciljem izvršavanja zajedničkog nadzora nad uporabom navedenih žigova, kako bi imali mogućnost izravno ili neizravno utvrditi na kojim se proizvodima ističe žig i nadzirati njihovu kvalitetu.

- 47 Naime, omogućavanje takvim nositeljima da zaštite svoja područja od paralelnog uvoza tih proizvoda dovelo bi do podjele nacionalnih tržišta, koja nije opravdana svrhom prava na žig, a posebice nije potrebna za očuvanje osnovne funkcije odnosnih žigova.
- 48 Stoga u okolnostima opisanim u točki 46. ove presude valja utvrditi da je proizvod stavljen na tržište u državi članici izvoza uz suglasnost nositelja prava na žig koji je zaštićen u državi članici uvoza u smislu članka 7. stavka 1. Direktive 2008/95, tumačenog s obzirom na članak 36. UFEU-a.
- 49 S tim u vezi, treba napomenuti da utvrđenje da nakon dijeljenja paralelnih nacionalnih žigova zbog teritorijalno ograničenog prijenosa postoje ekonomske veze između nositelja tih žigova ne podliježe uvjetu da ti nositelji formalno ovise jedni o drugima glede zajedničke uporabe navedenih žigova ni da stvarno ostvaruju mogućnost nadzora nad kvalitetom odnosnih proizvoda.
- 50 Osim toga – iako je Sud, doduše, već utvrdio da ugovor o prijenosu sam po sebi, to jest u nedostatku bilo kakve ekonomske veze, ne daje prenositelju sredstva nadzora nad kvalitetom proizvoda koje stjecatelj stavlja na tržište i označava žigom – upravo iz tog utvrđenja proizlazi da je drukčije kada takve ekonomske veze postoje između prenositelja i stjecatelja (vidjeti u tom smislu presudu od 22. lipnja 1994., IHT Internationale Heiztechnik i Danziger, C-9/93, EU:C:1994:261, t. 41 i 43.).
- 51 Na nacionalnim je sudovima da ocijene postojanje takvih ekonomskih veza, uzimajući u obzir sve relevantne elemente slučaja.
- 52 U tom kontekstu valja napomenuti da – iako načelno gospodarski subjekt koji se poziva na iscrpljivanje mora dokazati da su ispunjeni uvjeti za primjenu članka 7. stavka 1. Direktive 2008/95 (vidjeti u tom smislu presudu od 20. studenoga 2001., Zino Davidoff i Levi Strauss, C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, t. 54.) – to pravilo treba prilagoditi ako bi ono nositelju omogućilo podjelu nacionalnih tržišta, čime bi se potaknulo održavanje cjenovnih razlika koje postoje među državama članicama (vidjeti u tom smislu presudu od 8. travnja 2003., Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, t. 37. i 38.).
- 53 Takva prilagodba tereta dokazivanja potrebna je u slučaju dobrovoljnog dijeljenja paralelnih nacionalnih žigova jer je teško, ako ne i nemoguće, takvom gospodarskom subjektu dokazati postojanje ekonomskih veza između nositelja tih žigova, s obzirom na to da te veze obično proizlaze iz trgovinskih sporazuma ili neformalnih dogovora između tih nositelja kojima gospodarski subjekt nema pristup.
- 54 S obzirom na navedeno, kao što je to nezavisni odvjetnik također istaknuo u točki 94. svojeg mišljenja, na gospodarskom je subjektu da iznese sve precizne i dosljedne indicije koje omogućuju zaključivanje o postojanju takvih ekonomskih veza. Nacionalni je sud dužan provjeriti predstavljaju li činjenice sažete u točki 14. ove presude takve indicije.
- 55 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na postavljena pitanja valja odgovoriti da članak 7. stavak 1. Direktive 2008/95 u vezi s člankom 36. UFEU-a treba tumačiti na način da on onemogućuje nositelju nacionalnog žiga da se usprotivi uvozu istovjetnih proizvoda koji nose isti žig koji potječe iz druge države članice, kada taj žig, koji je prvotno pripadao istom nositelju, drži treća osoba koja je prava u vezi s njime stekla prijenosom, kada nakon tog prijenosa
- nositelj, sam ili usklađivanjem svoje žigovne strategije s tom trećom osobom, nastavi aktivno i namjerno naglašavati dojam ili predodžbu jedinstvenog i globalnog žiga, stvarajući ili pojačavajući zablude kod relevantne javnosti u pogledu komercijalnog podrijetla proizvoda koji nose taj žig,

ili

- postoje ekonomske veze između nositelja i navedene treće osobe, na način da usklađuju svoje trgovačke politike ili se dogovaraju s ciljem izvršavanja zajedničkog nadzora nad uporabom žiga, kako bi imali mogućnost izravno ili neizravno utvrditi na kojim se proizvodima ističe žig i nadzirati njihovu kvalitetu.

## **Troškovi**

- <sup>56</sup> Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (drugo vijeće) odlučuje:

**Članak 7. stavak 1. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima u vezi s člankom 36. UFEU-a treba tumačiti na način da on sprječava nositelja nacionalnog žiga da se usprotivi uvozu istovjetnih proizvoda koji nose isti žig koji potječe iz druge države članice, kada taj žig, koji je prvotno pripadao istom nositelju, drži treća osoba koja je prava u vezi s njime stekla prijenosom, kada nakon tog prijenosa**

- **nositelj, sam ili usklađivanjem svoje žigovne strategije s tom trećom osobom, nastavi aktivno i namjerno naglašavati dojam ili predodžbu jedinstvenog i globalnog žiga, stvarajući ili pojačavajući zablude kod relevantne javnosti u pogledu komercijalnog podrijetla proizvoda koji nose taj žig,**

ili

- **postoje ekonomske veze između nositelja i navedene treće osobe, na način da usklađuju svoje trgovačke politike ili se dogovaraju s ciljem izvršavanja zajedničkog nadzora nad uporabom žiga, kako bi imali mogućnost izravno ili neizravno utvrditi na kojim se proizvodima ističe žig i nadzirati njihovu kvalitetu.**

Potpisi