



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 20 grudnia 2017 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 2008/95 WE – Artykuł 7 ust. 1 – Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy – Równoległe chronione znaki towarowe – Przeniesienie praw do znaków towarowych w odniesieniu do części terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Strategia handlowa wspierająca w sposób zamierzony wizerunek globalnego i jednolitego znaku towarowego po przeniesieniu prawa – Właściciele niezależni, jednak utrzymujący ściśle relacje handlowe i gospodarcze

W sprawie C-291/16

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (sąd gospodarczy nr 8 w Barcelonie, Hiszpania) postanowieniem z dnia 17 maja 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 23 maja 2016 r., w postępowaniu:

Schweppes SA

przeciwko

Red Paralela SL,

Red Paralela BCN SL, dawniej Carbòniques Montaner SL,

przy udziale:

Orangina Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd,

Exclusivas Ramírez SL,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,

sekretarz: L. Carrasco Marco, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 31 maja 2017 r.,

* Język postępowania: hiszpański.

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Schweppes SA przez I. Lópeza Chocarę, procurador, i D. Gómeza Sáncheza, abogado,
- w imieniu Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL przez D. Pelliségo Urquiza i J.C. Quera Navarę, abogados,
- w imieniu Orangina Schweppes Holding BV przez Á. Joaniqueta Tamburinię, procurador, i B. Gonzálezę Navarę, abogado,
- w imieniu Schweppes International Ltd przez Á. Quemadę Cuatrecasasa, procurador, i J.M. Oterę Lastresa, abogado,
- w imieniu rządu greckiego przez G. Alexaki, działającą w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu niderlandzkiego przez M.L. Noort oraz K. Bulterman, działające w charakterze pełnomocników,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez É. Gippinię Fourniera, T. Scharfa, F. Castilla de la Torreę oraz J. Samnaddę, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25), a także art. 36 TFUE.
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Schweppes SA, spółką prawa hiszpańskiego, a Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL, dawniej Carbòniques Montaner SL (zwanymi dalej łącznie „Red Paralela”), dotyczącego przywozu przez te ostatnie do Hiszpanii butelek toniku oznaczonego znakiem towarowym Schweppes pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa.

Ramy prawne

- 3 Artykuł 7 dyrektywy 2008/95, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”, stanowi:

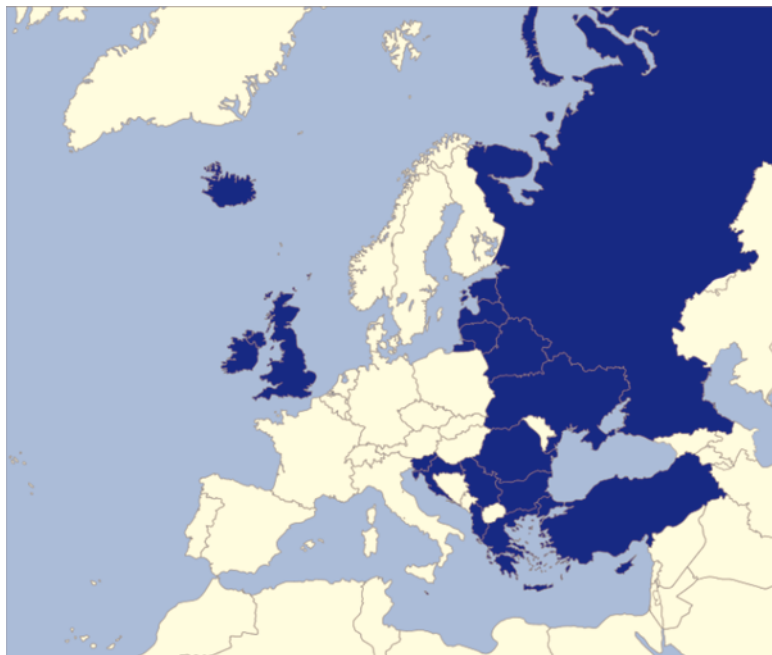
„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu”.

- 4 Dyrektywa 2008/95 utraci moc ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r. na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1), która weszła w życie w dniu 12 stycznia 2016 r. i której art. 15 odpowiada w istocie art. 7 dyrektywy 2008/95.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

- 5 Oznaczenie „Schweppes” cieszy się światową renomą, w szczególności dla napoju tonik, dostępnego w szeregu wariantów. Oznaczenie to nie zostało zarejestrowane jedynie jako unijny znak towarowy, lecz zarejestrowano je od dawna w charakterze krajowego znaku towarowego, słownego i graficznego, w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Owe krajowe znaki towarowe są w istocie identyczne.
- 6 Początkowo wszystkie znaki towarowe Schweppes zarejestrowane w EOG (zwane dalej „równoległe chronionymi znakami towarowymi”) należały do spółki Cadbury Schweppes.
- 7 W 1999 r. spółka Cadbury Schweppes przeniosła na spółkę Coca-Cola/Atlantic Industries (zwaną dalej „Coca-Colą”) niektóre prawa do tych równoległe chronionych znaków towarowych, w tym do znaków zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie. Cadbury Schweppes nadal jest właścicielem pozostałych praw do tych równoległe chronionych znaków towarowych, w tym do znaków zarejestrowanych w Hiszpanii.
- 8 Na poniższej mapie wskazano ciemnym kolorem państwa członkowskie EOG i państwa ościenne, w których Coca-Cola jest właścicielem znaków towarowych Schweppes:



- 9 W następstwie szeregu nabyć i restrukturyzacji równoległe chronione znaki towarowe posiadane przez Cadbury Schweppes należą aktualnie do Schweppes International Ltd, spółki prawa Zjednoczonego Królestwa.
- 10 Ta ostatnia spółka udzieliła spółce Schweppes wyłącznej licencji dotyczącej rozpatrywanych w postępowaniu głównym równoległe chronionych hiszpańskich znaków towarowych.

- 11 Schweppes i Schweppes International są kontrolowane przez Orangina Schweppes Holding BV, spółkę prawa niderlandzkiego, która stoi na czele grupy Orangina Schweppes.
- 12 W dniu 29 maja 2014 r. Schweppes wniosła skargę o stwierdzenie naruszenia praw do równoległe chronionych hiszpańskich znaków towarowych przeciwko Red Paralela, ze względu na to, że pozwane w postępowaniu głównym dokonywały przywozu i dystrybuowały w Hiszpanii butelki toniku oznaczone znakiem towarowym Schweppes pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa. Zdaniem Schweppes takie wprowadzanie do obrotu w Hiszpanii jest niezgodne z prawem, ponieważ owe butelki z tonikiem są produkowane i wprowadzane do obrotu nie przez Schweppes lub za jej zgodą, lecz przez Coca-Colę, która zdaniem Schweppes nie ma żadnego powiązania gospodarczego lub prawnego z grupą Orangina Schweppes. Schweppes podnosi w tym kontekście, że z uwagi na identyczność rozpatrywanych oznaczeń i towarów konsument nie jest w stanie odróżnić pochodzenia handlowego tych butelek.
- 13 Broniąc się, Red Paralela wskazuje na wyczerpanie prawa do znaku towarowego wynikające – co się tyczy towarów Schweppes pochodzących z państw członkowskich Unii, w których właścicielem równoległe chronionych znaków towarowych jest Coca-Cola – z dorozumianej zgody. Red Paralela jest ponadto zdania, że niezaprzeczalnie istnieją powiązania prawne i gospodarcze między Coca-Colą a Schweppes International w zakresie wspólnego używania oznaczenia „Schweppes” w charakterze powszechnie znanego znaku towarowego.
- 14 W świetle ustaleń poczynionych przez sąd odsyłający w niniejszej sprawie istotne są następujące okoliczności faktyczne:
 - Schweppes International promowała globalny wizerunek znaku towarowego Schweppes, pomimo faktu, że jest właścicielem znaków towarowych równoległe chronionych jedynie w części państw członkowskich EOG;
 - Coca-Cola, właściciel znaków towarowych równoległe chronionych w pozostałych państwach członkowskich EOG, przyczyniała się do utrzymywania tego globalnego wizerunku znaku towarowego;
 - wspomniany globalny wizerunek rozpatrywanego znaku towarowego wprowadza w błąd właściwy krąg odbiorców w Hiszpanii co do pochodzenia handlowego towarów „Schweppes”;
 - Schweppes International odpowiada za europejską witrynę internetową specjalnie poświęconą znakowi towarowemu Schweppes (www.schweppes.eu), która zawiera nie tylko ogólne informacje o towarach oznaczonych tym znakiem towarowym, lecz również linki do różnych witryn lokalnych, a w szczególności do brytyjskiej witryny zarządzanej przez Coca-Colę;
 - Schweppes International, która nie posiada żadnych praw do znaku towarowego Schweppes w Zjednoczonym Królestwie (gdzie właścicielem znaku towarowego jest Coca-Cola), w swojej witrynie internetowej wskazuje na brytyjskie pochodzenie znaku towarowego;
 - Schweppes i Schweppes International używają wizerunku towarów „Schweppes” pochodzenia brytyjskiego w swojej reklamie;
 - w Zjednoczonym Królestwie Schweppes International dokonuje czynności promocyjnych i informacyjnych wśród klientów w odniesieniu do towarów „Schweppes” w sieciach komunikacji społecznej;
 - przedstawienie towarów „Schweppes” wprowadzanych do obrotu przez Schweppes International jest bardzo podobne – a nawet w niektórych państwach członkowskich, takich jak Dania i Niemcy, identyczne – do przedstawienia towarów „Schweppes” pochodzenia brytyjskiego;

- Schweppes International, której siedziba znajduje się w Zjednoczonym Królestwie, i Coca-Cola prowadzą działalność na terytorium Zjednoczonego Królestwa bez wdawania się w żadne spory;
 - w następstwie przeniesienia w 1999 r. niektórych praw do równolegle chronionych znaków towarowych na Coca-Colę dwaj właściciele równolegle chronionych w EOG znaków towarowych dokonali zgłoszeń – na swoich odpowiednich terytoriach – kolejnych identycznych lub podobnych znaków towarowych Schweppes dla tych samych towarów (takich jak na przykład zgłoszenie znaku towarowego SCHWEPPES ZERO);
 - chociaż to Schweppes International jest właścicielem równolegle chronionych w Niderlandach znaków towarowych, używanie znaku towarowego w tym państwie (czyli produkcja, butelkowanie i wprowadzanie do obrotu towarów) w oparciu o licencję zostało powierzone Coca-Coli;
 - Schweppes International nie sprzeciwia się wprowadzaniu do obrotu online towarów „Schweppes” pochodzenia brytyjskiego w szeregu państw członkowskich EOG, w których jest właścicielem równolegle chronionych znaków towarowych, takich jak Niemcy lub Francja; towary „Schweppes” są ponadto sprzedawane na całym terytorium EOG za pośrednictwem witryn internetowych, bez rozróżnienia pochodzenia tych towarów;
 - Coca-Cola nie wniosła sprzeciwu – na podstawie przysługujących jej praw do równolegle chronionych znaków towarowych – wobec dokonanego przez Schweppes International zgłoszenia wzoru wspólnotowego zawierającego element słowny „Schweppes”.
- 15 Sąd odsyłający jest zdania, że okoliczności rozpatrywanej w postępowaniu głównym sprawy wyraźnie różnią się od okoliczności spraw leżących u podstaw orzecznictwa Trybunału w dziedzinie wyczerpania prawa do znaku towarowego i że okoliczności te mogą wymagać ponownego rozważenia równowagi między ochroną tego prawa a swobodnym przepływem towarów w Unii.
- 16 W tych okolicznościach Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (sąd gospodarczy nr 8 w Barcelonie, Hiszpania) postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału następujące pytania prejudycjalne:
- „1) Czy z art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy [2015/2436] zgodna jest sytuacja, gdy właściciel znaku towarowego w jednym lub w większej liczbie państw członkowskich zabrania przywozu równoległego lub wprowadzania do obrotu pochodzących z innego państwa członkowskiego towarów oznaczonych identycznym lub prawie identycznym znakiem towarowym należącym do osoby trzeciej, jeżeli wspomniany właściciel promował globalny wizerunek znaku towarowego, związany z państwem członkowskim, z którego pochodzą towary, których przywozu zamierza zabronić?
 - 2) Czy art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy [2015/2436] stoją na przeszkodzie sprzedaży towarów oznaczonych powszechnie znanym w Unii znakiem towarowym, gdy właściciele wskazani w rejestrze utrzymują globalny wizerunek znaku towarowego w całym EOG, wprowadzający w błąd przeciętnego konsumenta co do pochodzenia handlowego towarów?
 - 3) Czy art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy [2015/2436] stoją na przeszkodzie temu, aby właściciel krajowych znaków towarowych identycznych lub podobnych w różnych państwach członkowskich sprzeciwił się przywozowi do państwa członkowskiego, w którym jest właścicielem znaku towarowego, towarów oznaczonych znakiem identycznym z jego znakiem lub podobnym do niego, pochodzących z państwa członkowskiego, w którym nie jest on właścicielem znaku, jeżeli przynajmniej w jednym innym państwie członkowskim, w którym jest on jego właścicielem, wyraził w sposób wyraźny lub dorozumiany zgodę na przywóz takich samych towarów?

- 4) Czy art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy [2015/2436] stoją na przeszkodzie temu, aby właściciel A znaku towarowego X zarejestrowanego w jednym z państw członkowskich sprzeciwił się przywozowi towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te pochodzą z innego państwa członkowskiego, w którym zarejestrowano znak towarowy Y identyczny ze znakiem X, należący do właściciela B, który używa znaku Y w obrocie, w sytuacji gdy:
- obaj właściciele, A i B, utrzymują intensywne stosunki handlowe i gospodarcze, choć nie pozostają w ścisłej zależności w zakresie wspólnego korzystania ze znaku towarowego X;
 - obaj właściciele, A i B, prowadzą skoordynowaną strategię w zakresie znaku towarowego, promując w sposób zamierzony wśród właściwego kręgu odbiorców wygląd lub wizerunek jednolitego i globalnego znaku towarowego;
 - obaj właściciele, A i B, utrzymują intensywne stosunki handlowe i gospodarcze, choć nie pozostają w ścisłej zależności w zakresie wspólnego korzystania ze znaku towarowego X, a ponadto prowadzą skoordynowaną strategię w zakresie znaku towarowego, promując w sposób zamierzony wśród właściwego kręgu odbiorców wygląd lub wizerunek jednolitego i globalnego znaku towarowego?.”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie dopuszczalności

- 17 Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding podnoszą tytułem głównym, że odesłanie prejudycjalne jest niedopuszczalne.
- 18 W tym względzie twierdzą one przede wszystkim, że odesłanie prejudycjalne jest bezpodstawne. Zawarte w postanowieniu odsyłającym i streszczone w pkt 14 niniejszego wyroku dotyczące okoliczności faktycznych stwierdzenia, na których oparto to odesłanie, są bowiem oczywiście błędne. To postanowienie odsyłające jest ponadto niekompletne, ponieważ w szczególności w sposób zamierzony pominięto w nim przedstawienie stanowisk Schweppes i Schweppes International mających na celu kwestionowanie wspomnianych stwierdzeń dotyczących okoliczności faktycznych, z naruszeniem przysługującego im prawa do obrony.
- 19 Następnie Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding twierdzą, że zadane pytania prejudycjalne są abstrakcyjne i opierają się na twierdzeniach o charakterze generalnym i hipotetycznym. Trybunał nie ma zatem możliwości dokonania oceny niezbędności i znaczenia tych pytań.
- 20 Wreszcie Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding podnoszą, że wątpliwości sądu odsyłającego dotyczą nie wykładni prawa Unii, lecz jedynie kwestii, czy niektóre sytuacje faktyczne, których jeszcze nie rozpatrywano w orzecznictwie Trybunału w dziedzinie wyczerpania prawa do znaku towarowego, mogą być objęte wykładnią prawa Unii. Ze względu na to, że wspomniane orzecznictwo jest w pełni określone i utrwalone, wykładnia przepisów prawa Unii, o której dokonanie wniósł sąd odsyłający, nie budzi już żadnej wątpliwości, w związku z czym rozpatrzenie sprawy przez Trybunał nie jest konieczne.
- 21 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału w ramach postępowania prejudycjalnego, o którym mowa w art. 267 TFUE, opartego na wyraźnym rozdziale zadań sądów krajowych i Trybunału, ustalenie i ocena stanu faktycznego sporu w postępowaniu głównym należy wyłącznie do sądu krajowego. W tych ramach Trybunał jest uprawniony do orzekania

- jedynie w przedmiocie wykładni lub ważności prawa Unii w odniesieniu do sytuacji faktycznej i prawnej, którą przedstawił sąd odsyłający, tak aby udzielić sądowi odsyłającemu przydatnych wskazówek służących rozstrzygnięciu zawisłej przed nim sprawy (wyroki: z dnia 28 lipca 2016 r., Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, pkt 27; z dnia 27 kwietnia 2017 r., A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, pkt 35).
- 22 W konsekwencji do Trybunału nie należy kwestionowanie oceny okoliczności faktycznych, na które oparto wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
- 23 Co więcej, Trybunał wielokrotnie orzekał, iż jedynie do sądu krajowego, przed którym zawisł spór i na którym spoczywa odpowiedzialność za przyszły wyrok, należy – przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności konkretnej sprawy – zarówno ocena niezbędności orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia pytań, z którymi zwraca się on do Trybunału w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie. W konsekwencji ze względu na to, że zadane pytania dotyczą wykładni prawa Unii, Trybunał jest co do zasady zobowiązany do wydania orzeczenia (wyroki: z dnia 26 stycznia 2017 r., Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, pkt 29; a także z dnia 20 września 2017 r., Andriuc i in., C-186/16, EU:C:2017:703, pkt 19).
- 24 A zatem odrzucenie przez Trybunał wniosku sądu krajowego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest możliwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą wnioskowano, nie ma żadnego związku z rzeczywistością lub przedmiotem sporu przed sądem krajowym lub gdy problem jest natury hipotetycznej albo gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na przedstawione mu pytania (wyroki: z dnia 14 marca 2013 r., Allianz Hungária Biztosító i in., C 32/11, EU:C:2013:160, pkt 26; a także z dnia 26 stycznia 2017 r., Banco Primus, C 421/14, EU:C:2017:60, pkt 30).
- 25 Taka sytuacja nie ma zaś miejsca w niniejszym wypadku. Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika bowiem, że zadane pytania bezpośrednio odnoszą się do rozpatrywanego w postępowaniu głównym sporu i są istotne dla umożliwienia sądowi odsyłającemu rozstrzygnięcia tego sporu. We wniosku tym wskazano ponadto okoliczności wystarczająco, aby umożliwić określenie zakresu tych pytań i udzielenie na nie użytecznej odpowiedzi.
- 26 Wreszcie należy przypomnieć, że sądy krajowe zachowują pełną swobodę zwrócenia się do Trybunału, gdy uznają to za właściwe, a okoliczność, iż przepisy, o których wykładnię się zwrócono, były już interpretowane przez Trybunał, nie stanowi przeszkody dla wydania przez Trybunał kolejnego orzeczenia (wyroki: z dnia 17 lipca 2014 r., Torresi, C-58/13 i C-59/13, EU:C:2014:2088, pkt 32; a także z dnia 20 września 2017 r., Andriuc i in., C-186/16, EU:C:2017:703, pkt 21).
- 27 Z powyższych rozważań wynika, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny.

Co do istoty

- 28 Na wstępie należy wskazać, że pytania prejudycjalne dotyczą zarówno prawa wtórnego Unii, a mianowicie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 15 ust. 1 dyrektywy 2015/2436, którym zastąpiono ten pierwszy przepis, jak i prawa pierwotnego Unii, czyli art. 36 TFUE.
- 29 W tym względzie, po pierwsze, należy stwierdzić, że – co się tyczy tych dwóch przepisów prawa wtórnego – do rozpatrywanego w postępowaniu głównym sporu ma zastosowanie, przy uwzględnieniu daty okoliczności faktycznych, pierwszy z tych przepisów. To zatem jedynie przy uwzględnieniu tego pierwszego przepisu Trybunał powinien wydać orzeczenie w przedmiocie niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

- 30 Po drugie, należy przypomnieć, że sformułowany w sposób ogólny art. 7 dyrektywy 2008/95 wyczerpująco reguluje kwestię wyczerpania prawa do znaku towarowego w odniesieniu do towarów wprowadzonych do obrotu w Unii i że – gdy w dyrektywach Unii przewidziano harmonizację środków niezbędnych do zapewnienia ochrony interesów wskazanych w art. 36 TFUE – wszelki związany z tym krajowy środek należy rozpatrywać w świetle przepisów tej dyrektywy, a nie art. 34–36 TFUE. Jednak wspomnianą dyrektywę, tak jak każde uregulowanie prawa wtórnego Unii, należy interpretować w świetle reguł traktatu FUE dotyczących swobodnego przepływu towarów, a w szczególności w świetle art. 36 TFUE (zob. podobnie wyroki: z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 25–27 i przytoczone tam orzecznictwo; a także z dnia 20 marca 1997 r., Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, pkt 17, 18).
- 31 A zatem poprzez cztery pytania, które należy rozpatrywać łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, rozpatrywany w świetle art. 36 TFUE, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby właściciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiał się przywózowi identycznych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących z innego państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy, który należał początkowo do tego samego właściciela, jest odtąd w posiadaniu osoby trzeciej, która nabyła prawa do niego w drodze przeniesienia, w sytuacji gdy zaistniało jedna lub szereg następujących okoliczności:
- właściciel wspiera wizerunek globalnego znaku towarowego związanego z państwem członkowskim pochodzenia towarów, w odniesieniu do którego zamierza zakazać przywozu;
 - właściciel i osoba trzecia koordynują swoją strategię dotyczącą znaku towarowego, aby w sposób zamierzony wspierać, na całym obszarze EOG, wygląd lub wizerunek jednolitego i globalnego znaku towarowego;
 - ustanowiony w ten sposób wizerunek jednolitego i globalnego znaku towarowego wprowadza w błąd przeciętnego konsumenta w odniesieniu do pochodzenia handlowego towarów oznaczonych tym znakiem towarowym;
 - właściciel i osoba trzecia utrzymują intensywne relacje handlowe i gospodarcze, choć, co do istoty, nie pozostają w zależności w zakresie wspólnego korzystania ze znaku towarowego;
 - właściciel wyraźnie lub w sposób dorozumiany zgodził się na to, aby towary takie same jak towary, co do których zamierza zakazać przywozu, były przywożone do jednego lub szeregu pozostałych państw członkowskich, w których posiada on jeszcze prawa do znaku towarowego.
- 32 Red Paralela, rządy grecki i niderlandzki oraz Komisja Europejska proponują, z odmiennymi niuansami, udzielenie na to pytanie odpowiedzi twierdzącej, podczas gdy Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding są zdania, że należy udzielić odpowiedzi przeczącej.
- 33 Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy nr 2008/95 znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.
- 34 Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 ma brzmienie odpowiadające brzmieniu wyroków, w których Trybunał, dokonując wykładni art. 30 i 36 traktatu WE (później art. 28 i 30 WE, obecnie art. 34 i 36 TFUE), uznał istnienie w prawie Unii zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego. A zatem w przepisie tym uwzględniono orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym właściciel prawa do znaku towarowego chronionego na mocy ustawodawstwa państwa członkowskiego nie może powołać się na to ustawodawstwo w celu sprzeciwienia się przywózowi lub wprowadzeniu do obrotu towaru, który został wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim przez niego samego lub za jego zgodą

- (zob. podobnie wyroki: z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 31; a także z dnia 20 marca 1997 r., Phytheron International, C 352/95, EU:C:1997:170, pkt 20).
- 35 To orzecznictwo dotyczące zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego, oparte na art. 36 TFUE, ma na celu, podobnie jak art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, pogodzenie zasadniczych interesów związanych z ochroną praw do znaków towarowych z jednej strony i interesów związanych ze swobodnym przepływem towarów na rynku wewnętrznym z drugiej strony (zob. podobnie wyrok z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 40).
- 36 Co się tyczy prawa do znaku towarowego, Trybunał wielokrotnie orzekał, iż to prawo stanowi istotny element systemu niezakłóconej konkurencji, jaki ustanowiono i utrzymano w prawie Unii. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przywiązania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających pozwalających na zidentyfikowanie tych towarów i usług. Aby znak towarowy mógł spełniać tę rolę, powinien on zagwarantować, iż wszystkie oznaczone nim towary zostały wytworzone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (wyroki: z dnia 17 października 1990 r., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 13; a także z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 37 W konsekwencji, jak wielokrotnie potwierdził Trybunał, szczególnym przedmiotem prawa do znaku towarowego jest w szczególności zapewnienie właścicielowi prawa do używania znaku towarowego w ramach pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu i jego ochrona przed konkurentami, którzy chcieliby nadużyć pozycji i renomy znaku towarowego, sprzedając towary bezprawnie oznaczone tym znakiem towarowym. W celu określenia dokładnego zakresu tego prawa wyłącznego przyznanego właścicielowi znaku towarowego należy uwzględnić zasadniczą funkcję znaku towarowego, jaką jest zapewnienie konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu identyczności pochodzenia towaru oznaczonego znakiem towarowym, by umożliwić mu odróżnienie, bez ewentualnego wprowadzenia w błąd, owego towaru od towarów o innym pochodzeniu (wyroki: z dnia 17 października 1990 r., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 14; a także z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 38 Zasadnicza funkcja znaku towarowego zostałaby zaś naruszona, gdyby – przy braku jakiegokolwiek zgody właściciela – nie mógł on sprzeciwić się przywozowi identycznego lub podobnego towaru oznaczonego identycznym lub wprowadzającym w błąd znakiem towarowym, który został wytworzony i wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim przez osobę trzecią niemającą żadnego powiązania gospodarczego z tym właścicielem (zob. podobnie wyroki: z dnia 17 października 1990 r., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 15, 16; a także z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 33–37).
- 39 Powyższej analizie nie podważa sama okoliczność, że znak towarowy właściciela i znak towarowy umieszczony na towarze, którego przywozu zamierza zakazać ów właściciel, początkowo należały do tego samego właściciela, i to niezależnie od kwestii, czy podział praw do tych znaków towarowych jest następstwem wywłaszczenia – a zatem aktu przyjętego przez organ władzy publicznej – czy też dobrowolnego umownego przeniesienia, jednakże pod warunkiem że – pomimo ich wspólnego pochodzenia – każdy ze wspomnianych znaków towarowych, począwszy od chwili wywłaszczenia lub przeniesienia prawa, spełnia w sposób niezależny na swoim odpowiednim terytorium funkcję związaną z zapewnieniem, że towary oznaczone znakiem towarowym pochodzą z jednego źródła (zob. podobnie wyroki: z dnia 17 października 1990 r., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, pkt 17, 18; a także z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 46–48).

- 40 Ta ostatnia przesłanka oczywiście nie jest spełniona, gdy po przeniesieniu niektórych praw do równoległe chronionych krajowych znaków towarowych na osobie trzecią właściciel, sam lub koordynując swoją strategię dotyczącą znaku towarowego z tą osobą trzecią, nadal w sposób aktywny i zamierzony wspiera wygląd lub wizerunek jednolitego i globalnego znaku towarowego, ustanawiając lub wzmacniając w ten sposób wprowadzenie danych odbiorców w błąd co do pochodzenia handlowego towarów oznaczonych tym znakiem towarowym. Poprzez takie zachowanie, które skutkuje tym, że znak towarowy właściciela nie spełnia już zasadniczej funkcji w sposób niezależny na swoim terytorium, sam właściciel narusza ową funkcję, a nawet ją przeinacza. W konsekwencji nie może się on powołać na konieczność ochrony wspomnianej funkcji w celu sprzeciwienia się przywozowi identycznych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących z innego państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy jest odtąd w posiadaniu wspomnianej osoby trzeciej.
- 41 Do sądów krajowych należy ocena, czy taka sytuacja ma miejsce w niniejszym wypadku, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności związanych z tą indywidualną sprawą.
- 42 W tym kontekście należy jednak wskazać, że w tym względzie nie wystarcza sama okoliczność, że ów właściciel po przeniesieniu praw nadal powołuje się na historyczne pochodzenie geograficzne równoległe chronionych krajowych znaków towarowych, i to nawet jeśli nie posiada on już praw dotyczących rozpatrywanego terytorium i zamierza zakazać przywozu towarów oznaczonych tymi znakami towarowymi pochodzących z tego terytorium.
- 43 Na wypadek gdyby sądy krajowe stwierdziły, że wskazana w pkt 39 niniejszego wyroku przesłanka jest spełniona, należy jeszcze przypomnieć, że zasadniczej funkcji znaku towarowego nie podważa wcale swoboda przywozu, gdy właściciel znaku towarowego w państwie przywozu i właściciel znaku towarowego w państwie wywozu są identyczni lub gdy, nawet jeśli są oni odrębnymi podmiotami, są powiązani gospodarczo (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 34, 37).
- 44 Jak stwierdził już Trybunał, takie powiązanie gospodarcze istnieje w szczególności, gdy dane towary zostały wprowadzone do obrotu przez licencjobiorcę lub przez spółkę dominującą lub spółkę zależną tej samej grupy lub też przez wyłącznego koncesjonariusza. We wszystkich tych sytuacjach właściciel lub podmiot, do którego należy właściciel, ma bowiem możliwość kontrolowania jakości towarów, na których umieszczono znak towarowy (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 34, 37).
- 45 Ponadto Trybunał podkreślił, że decydującą okolicznością jest możliwość kontrolowania jakości towarów, a nie faktyczne wykonywanie tej kontroli. W tym kontekście tytułem przykładu wskazał on, że jeśli licencjodawca toleruje wytwarzanie towarów niskiej jakości przez licencjobiorcę, mimo że ma do dyspozycji umowne środki, aby temu zapobiec, powinien ponosić za to odpowiedzialność. Podobnie jeśli wytwarzanie towarów zostało zdecentralizowane w ramach danej grupy spółek, a spółki zależne z siedzibą w każdym z państw członkowskich wytwarzają towary o jakości dostosowanej do szczególnych wymagań każdego rynku krajowego, na owe różnice jakości nie można się powołać w celu sprzeciwienia się przywozowi towarów wytwarzanych przez powiązaną spółkę, a grupa powinna ponieść konsekwencje dokonanego wyboru (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 38).
- 46 Jak wskazał rzecznik generalny w pkt 72–82 opinii, z powyższego orzecznictwa wynika, że pojęcie „powiązania gospodarczego” w rozumieniu tego orzecznictwa odsyła do kryterium, które nie jest formalne, lecz materialne, które wcale nie jest ograniczone do sytuacji wymienionych w pkt 44 niniejszego wyroku i które w szczególności jest także spełnione, gdy po podziale praw do równoległe chronionych krajowych znaków towarowych związanym z terytorialnie ograniczonym przeniesieniem praw właściciele tych znaków towarowych koordynują politykę handlową lub dokonują uzgodnień

w celu wspólnego kontrolowania używania wspomnianych znaków towarowych, w związku z czym mają oni możliwość bezpośredniego lub pośredniego określenia towarów, na których jest umieszczany znak towarowy, i kontrolowania ich jakości.

- 47 Umożliwienie takim właścicielom ochrony ich odpowiednich terytoriów przed równoległym przywozem tych towarów skutkowałoby bowiem wprowadzeniem barier na krajowych rynkach, co nie jest uzasadnione przedmiotem prawa do znaku towarowego i w szczególności nie jest niezbędne dla zachowania zasadniczej funkcji danych znaków towarowych.
- 48 A zatem należy stwierdzić, że w okolicznościach opisanych w pkt 46 niniejszego wyroku towar został wprowadzony do obrotu w państwie członkowskim wywozu za zgodą właściciela prawa do znaku towarowego chronionego w państwie członkowskim przywozu w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, rozpatrywanego w świetle art. 36 TFUE.
- 49 W tym względzie należy uściślić, że stwierdzenie, iż po podziale praw do równoległe chronionych krajowych znaków towarowych związanym z terytorialnie ograniczonym przeniesieniem praw istnieją powiązania gospodarcze między właścicielami tych znaków towarowych, nie jest uzależnione ani od warunku, aby ci właściciele formalnie byli zależni od siebie przy wspólnym korzystaniu ze wspomnianych znaków towarowych, ani od warunku, aby faktycznie skorzystali oni z możliwości kontrolowania jakości danych towarów.
- 50 Ponadto o ile Trybunał stwierdził już, że sama w sobie – czyli przy braku jakiegokolwiek powiązania gospodarczego – umowa o przeniesienie praw nie przyznaje cedentowi możliwości kontrolowania jakości towarów wprowadzonych do obrotu i oznaczanych znakami towarowymi przez cesjonariusza, o tyle dokładnie z tegoż stwierdzenia wynika, że odmienna sytuacja ma miejsce, gdy takie powiązania gospodarcze między cedentem a cesjonariuszem istnieją (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 41, 43).
- 51 Sądy krajowe powinny ocenić istnienie takich powiązań gospodarczych przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy.
- 52 W tym kontekście należy wskazać, że o ile co do zasady to na podmiocie, który powołuje się na wyczerpanie prawa, ciąży obowiązek wykazania spełnienia przesłanek stosowania art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 (zob. podobnie wyrok z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss, od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, pkt 54), o tyle powyższą regułę należy dostosować, gdy może ona umożliwić właścicielowi wprowadzenie barier na krajowych rynkach, wspierając w ten sposób utrzymywanie różnic cenowych między państwami członkowskimi (zob. podobnie wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Van Doren + Q, C 244/00, EU:C:2003:204, pkt 37, 38).
- 53 Takie dostosowanie ciężaru dowodu jest wymagane w wypadku dobrowolnego podziału praw do równoległe chronionych krajowych znaków towarowych, gdy trudne lub wręcz niemożliwe jest wykazanie przez taki podmiot istnienia powiązań gospodarczych między właścicielami tych znaków towarowych, ponieważ takie powiązania wynikają zwykle z umów handlowych lub nieformalnych uzgodnień między tymi właścicielami, do których ów podmiot nie ma dostępu.
- 54 W tym kontekście, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 94 opinii, podmiot ten powinien wskazać wszystkie precyzyjne i spójne poszlaki umożliwiające wywiedzenie istnienia takich powiązań gospodarczych. Do sądu odsyłającego należy zbadanie, czy streszczone w pkt 14 niniejszego wyroku okoliczności faktyczne, stanowią takie poszlaki.
- 55 W świetle wszystkich powyższych rozważań na zadane pytania należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, rozpatrywany w świetle art. 36 TFUE, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby właściciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiał się przywózowi identycznych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących

z innego państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy, który należał początkowo do tego samego właściciela, jest odtąd w posiadaniu osoby trzeciej, która nabyła prawa do niego w drodze przeniesienia, w sytuacji gdy po tym przeniesieniu,

- właściciel, sam lub koordynując swoją strategię dotyczącą znaku towarowego z tą osobą trzecią, nadal aktywnie i w sposób zamierzony wspiera jednolity i globalny wygląd lub wizerunek znaku towarowego, ustanawiając lub wzmacniając w ten sposób wprowadzenie danych odbiorców w błąd co do pochodzenia handlowego towarów oznaczonych tym znakiem towarowym,

lub

- istnieją powiązania gospodarcze między właścicielem a wspomnianą osobą trzecią, w tym rozumieniu, że koordynują oni swoje polityki handlowe lub dokonują uzgodnień w celu łącznego kontrolowania używania znaku towarowego, w związku z czym mają możliwość bezpośredniego lub pośredniego określenia towarów, które są oznaczone wspomnianym znakiem towarowym, a także kontrolowania ich jakości.

W przedmiocie kosztów

- ⁵⁶ Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, rozpatrywany w świetle art. 36 TFUE, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby właściciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiał się przywozowi identycznych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących z innego państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy, który należał początkowo do tego samego właściciela, jest odtąd w posiadaniu osoby trzeciej, która nabyła prawa do niego w drodze przeniesienia, w sytuacji gdy po tym przeniesieniu

- właściciel, sam lub koordynując swoją strategię dotyczącą znaku towarowego z tą osobą trzecią, nadal aktywnie i w sposób zamierzony wspiera jednolity i globalny wygląd lub wizerunek znaku towarowego, ustanawiając lub wzmacniając w ten sposób wprowadzenie danych odbiorców w błąd co do pochodzenia handlowego towarów oznaczonych tym znakiem towarowym,

lub

- istnieją powiązania gospodarcze między właścicielem a wspomnianą osobą trzecią, w tym rozumieniu, że koordynują oni swoje polityki handlowe lub dokonują uzgodnień w celu łącznego kontrolowania używania znaku towarowego, w związku z czym mają możliwość bezpośredniego lub pośredniego określenia towarów, które są oznaczone wspomnianym znakiem towarowym, a także kontrolowania ich jakości.

Podpisy