



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 20. decembra 2017*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 7 ods. 1 – Vyčerpanie práv z ochrannej známky – Paralelné ochranné známky – Prevod ochranných známok pre časť územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) – Obchodná stratégia zámerné podporujúca globálny a jednotný obraz ochrannej známky po jej prevode – Nezávislí majitelia, ktorí však majú blízke obchodné a hospodárske vzťahy“

Vo veci C-291/16,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (Obchodný súd č. 8 Barcelona, Španielsko) zo 17. mája 2016 a doručený Súdnemu dvoru 23. mája 2016, ktorý súvisí s konaním:

Schweppes SA

proti

Red Paralela SL,

Red Paralela BCN SL, pôvodne Carbòniques Montaner SL,

za účasti:

Orangina Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd,

Exclusivas Ramírez SL,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia A. Rosas, C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas,

generálny advokát: P. Mengozzi,

tajomník: L. Carrasco Marco, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 31. mája 2017,

* Jazyk konania: španielčina.

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Schweppes SA, v zastúpení: I. López Chocarro, procurador a D. Gómez Sánchez, abogado,
- Red Paralela SL a Red Paralela BCN SL, v zastúpení: D. Pellisé Urquiza a J. C. Quero Navarro, abogados,
- Orangina Schweppes Holding BV, v zastúpení: Á. Joaniquet Tamburini, procurador a B. González Navarro, abogado,
- Schweppes International Ltd, v zastúpení: Á. Quemada Cuatrecasas, procurador a J. Otero Lastres, abogado,
- grécka vláda, v zastúpení: G. Alexaki, splnomocnená zástupkyňa,
- holandská vláda, v zastúpení: M. L. Noort a M. K. Bulterman, splnomocnené zástupkyne,
- Európska komisia, v zastúpení: É. Gippini Fournier, T. Scharf, F. Castillo de la Torre a J. Samnadda, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 12. septembra 2017,

vyhlásil tento

Rozsudok

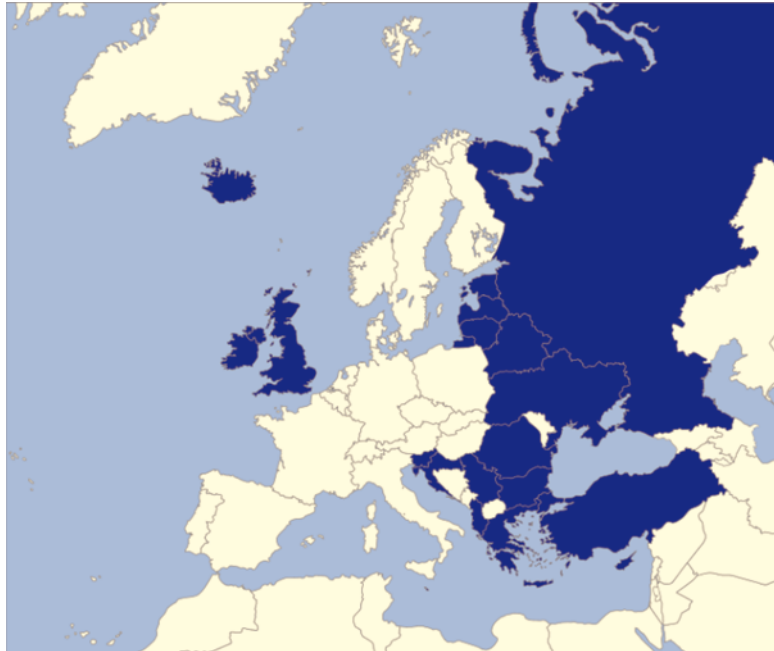
- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25), ako aj článku 36 ZFEÚ.
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Schweppes SA, spoločnosťou založenou podľa španielskeho práva, na jednej strane a spoločnosťami Red Paralela SL a Red Paralela BCN SL, pôvodne Carbóniques Montaner SL, (ďalej spoločne len „spoločnosti Red Paralela“), na strane druhej, týkajúceho sa dovozu fliaš s tonikom označených ochrannou známkou Schweppes s pôvodom v Spojenom kráľovstve do Španielska, ktorý uskutočňujú posledné uvedené spoločnosti.

Právny rámec

- 3 Článok 7 smernice 2008/95, nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“, stanovuje:
 - „1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie pre tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Spoločenstve.
 2. Odsek 1 sa nevzťahuje na prípad, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav.“
- 4 Smernica 2008/95 sa zrušuje s účinnosťou od 15. januára 2019 smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1), ktorá nadobudla účinnosť 12. januára 2016 a ktorej článok 15 v zásade zodpovedá článku 7 smernice 2008/95.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 5 Označenie „Schweppes“ má celosvetovo známe dobré meno, najmä pokiaľ ide o nápoj „tonik“ dostupný vo viacerých variantoch. Toto označenie nie je predmetom jediného zápisu ako ochranná známka Európskej únie, ale je už dlhú dobu zapísané ako národná slovná a obrazová ochranná známka v každom z členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Tieto národné ochranné známky sú v podstate totožné.
- 6 Všetky ochranné známky Schweppes zapísané v EHP (ďalej len „paralelné ochranné známky“) pôvodne patrili spoločnosti Cadbury Schweppes.
- 7 V roku 1999 Cadbury Schweppes previedla na spoločnosť Coca-Cola/Atlantic Industries (ďalej len „Coca-Cola“) časť týchto paralelných ochranných známk, vrátane známk zapísaných v Spojenom kráľovstve. Cadbury Schweppes ostala majiteľkou ďalšej časti týchto paralelných ochranných známk, vrátane paralelných ochranných známk zapísaných v Španielsku.
- 8 Mapa vyobrazená nižšie zobrazuje v tmavej farbe členské štáty EHP a s ním susediace štáty, v ktorých je majiteľkou ochranných známk Schweppes spoločnosť Coca-Cola:



- 9 Po rôznych akvizíciách a reštrukturalizáciách dnes paralelné ochranné známky, ktoré si ponechala Cadbury Schweppes, patria Schweppes International Ltd, spoločnosti založenej podľa práva Spojeného kráľovstva.
- 10 Táto spoločnosť udelila spoločnosti Schweppes výlučnú licenciu na španielske paralelné ochranné známky dotknuté vo veci samej.
- 11 Spoločnosti Schweppes a Schweppes International ovláda Orangina Schweppes Holding BV, spoločnosť založená podľa holandského práva, ktorá stojí na čele skupiny Orangina Schweppes.
- 12 Dňa 29. mája 2014 podala spoločnosť Schweppes na spoločnosti Red Paralela žalobu pre porušenie práv vyplývajúcich zo španielskych paralelných ochranných známk z dôvodu, že žalované vo veci samej dovážali a distribuovali v Španielsku fľaše s tonikom označené ochrannou známkou Schweppes s pôvodom v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť Schweppes sa totiž domnieva, že tento predaj

v Španielsku je nezákonný, keďže uvedené fľaše toniku neboli vyrobené a uvedené na trh touto spoločnosťou alebo s jej súhlasom, ale spoločnosťou Coca-Cola, ktorá podľa spoločnosti Schweppes nemá nijaké hospodárske alebo právne prepojenie so skupinou Orangina Schweppes. V tomto kontexte tvrdí, že vzhľadom na zhodu predmetných označení a výrobkov spotrebiteľ nedokáže rozlíšiť obchodný pôvod týchto fliaš.

- 13 Na svoju obranu sa spoločnosti Red Paralela odvolávajú na vyčerpanie práv z ochrannej známky, ktoré je dôsledkom konkludentného súhlasu vo vzťahu k výrobkom Schweppes s pôvodom v členských štátoch Európskej únie, v ktorých je majiteľkou paralelných ochranných známok Coca-Cola. Spoločnosti Red Paralela okrem toho tvrdia, že nesporne existujú právne a hospodárske prepojenia medzi spoločnosťami Coca-Cola a Schweppes International pri spoločnom využívaní označenia „Schweppes“ ako univerzálnej ochrannej známky.
- 14 Podľa tvrdení vnútroštátneho súdu sú skutkové okolnosti tejto veci takéto:
- Schweppes International podporuje globálny obraz ochrannej známky Schweppes napriek skutočnosti, že je majiteľkou paralelných ochranných známok len v časti členských štátov EHP,
 - Coca-Cola, majiteľka paralelných ochranných známok zapísaných v iných členských štátoch EHP, prispievala k udržiavaniu tohto globálneho obrazu ochrannej známky,
 - tento globálny obraz je zdrojom nedorozumení u relevantnej španielskej verejnosti, pokiaľ ide o obchodný pôvod výrobkov „Schweppes“,
 - Schweppes International zodpovedá za európsku internetovú stránku osobitne venovanú ochrannej známke Schweppes (www.schweppes.eu), ktorá obsahuje nielen všeobecné informácie o výrobkoch tejto ochrannej známky, ale tiež prepojenia na rozličné miestne webové stránky, a konkrétne na britskú stránku, ktorá je spravovaná spoločnosťou Coca-Cola,
 - Schweppes International, ktorá nemá žiadne práva k ochrannej známke Schweppes v Spojenom kráľovstve (kde je majiteľkou tejto ochrannej známky spoločnosť Coca-Cola), uvádza na svojej internetovej stránke britský pôvod ochrannej známky,
 - Schweppes a Schweppes International používajú vo svojich reklamách obraz výrobkov „Schweppes“ britského pôvodu,
 - Schweppes International uskutočňuje v Spojenom kráľovstve akcie na podporu predaja a na informovanie zákazníkov na sociálnych sieťach v súvislosti s výrobkami Schweppes,
 - prezentácia výrobkov „Schweppes“ uvádzaných na trh spoločnosťou Schweppes International je veľmi podobná – dokonca v niektorých členských štátoch, ako v Dánsku a Holandsku, identická – prezentácii výrobkov s britským pôvodom,
 - Schweppes International so sídlom v Spojenom kráľovstve a Coca-Cola pokojne koexistujú na území Spojeného kráľovstva,
 - po prevode časti paralelných ochranných známok na spoločnosť Coca-Cola, ku ktorému došlo počas roka 1999, obe majiteľky paralelných ochranných známok požiadali na svojich príslušných územiach o zápis nových zhodných alebo podobných ochranných známok Schweppes pre tie isté výrobky (ako je napríklad ochranná známka SCHWEPPES ZERO),
 - hoci je Schweppes International majiteľkou paralelných ochranných známok v Holandsku, využívanie ochrannej známky v tejto krajine (t. j. výroba, fľaškovanie a predaj výrobku) zabezpečuje Coca-Cola ako držiteľka licencie,

- Schweppes International nenamieta proti predaju výrobkov „Schweppes“ s britským pôvodom cez internet vo viacerých členských štátoch EHP, v ktorých je nositeľkou práv z paralelných ochranných známk, ako napríklad v Nemecku alebo vo Francúzsku; výrobky „Schweppes“ sú okrem toho predávané na celom území EHP prostredníctvom internetových portálov bez rozlišovania pôvodu výrobkov,
 - Coca-Cola nenamieta na základe svojich práv k paralelným ochranným známkam voči žiadosti spoločnosti Schweppes International o zápis dizajnu Spoločenstva obsahujúceho slovný prvok „Schweppes“.
- 15 Vnútroštátny súd sa domnieva, že okolnosti konania vo veci samej sa jasne líšia od okolností konaní, ktoré viedli k judikatúre Súdneho dvora v oblasti vyčerpania práv vyplývajúcich z ochrannej známky, a že by mohli viesť k potrebe novej reflexie v súvislosti s rovnováhou medzi ochranou tohto práva a voľným pohybom tovaru v rámci Únie.
- 16 Za týchto podmienok Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (Obchodný súd č. 8 Barcelona, Španielsko) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:
- „1. Je zlučiteľné s článkom 36 ZFEÚ, článkom 7 ods. 1 smernice [2008/95] a článkom 15 ods. 1 smernice [2015/2436], ak majiteľ ochrannej známky v jednom alebo vo viacerých členských štátoch bráni súbežnému dovozu alebo predaju výrobkov so zhodnou alebo v podstate zhodnou ochrannou známkou, ktorej majiteľom je tretia osoba, pochádzajúcich z iného členského štátu, pričom uvedený majiteľ podporil globálny obraz ochrannej známky, ktorý súvisí s členským štátom, z ktorého pochádzajú výrobky, ktorých dovoz alebo predaj chce zakázať?
 2. Je zlučiteľný s článkom 36 ZFEÚ, článkom 7 ods. 1 smernice [2008/95] a článkom 15 ods. 1 smernice [2015/2436] predaj výrobku označeného ochrannou známkou, ktorá je všeobecne známa v rámci Únie, pričom zapísaní majitelia vytvárajú v celom EHP globálny obraz ochrannej známky, ktorý vyvoláva u priemerného spotrebiteľa nejasnosti, pokiaľ ide o obchodný pôvod výrobku?
 3. Je zlučiteľné s článkom 36 ZFEÚ, článkom 7 ods. 1 smernice [2008/95] a článkom 15 ods. 1 smernice [2015/2436], ak majiteľ zhodných alebo podobných národných ochranných známk v rôznych členských štátoch namieta proti dovozu výrobkov označených ochrannou známkou, ktorá je zhodná s jeho ochrannou známkou alebo jej je podobná, pochádzajúcich z členského štátu, v ktorom nie je majiteľom ochrannej známky, do členského štátu, v ktorom je majiteľom ochrannej známky, zatiaľ čo aspoň v jednom z členských štátov, v ktorom je majiteľom ochrannej známky, výslovne alebo konkludentne udelil súhlas s dovozom tých istých výrobkov?
 4. Je zlučiteľné s článkom 36 ZFEÚ, článkom 7 ods. 1 smernice [2008/95] a článkom 15 ods. 1 smernice [2015/2436], ak majiteľ A ochrannej známky X zapísanej v jednom členskom štáte namieta proti dovozu výrobkov označených uvedenou ochrannou známkou v prípade, že tieto výrobky pochádzajú z iného členského štátu, v ktorom zapísaná ochranná známka Y, zhodná s ochrannou známkou X, patrí majiteľovi B, ktorý ju obchodne využíva, pričom ale:
 - majitelia A a B udržiavajú intenzívne obchodné a hospodárske vzťahy, aj keď navzájom od seba nezávisia, pokiaľ ide o spoločné využívanie ochrannej známky X,
 - majitelia A a B koordinujú svoju stratégiu v oblasti ochranných známk, pričom vo vzťahu k dotknutej verejnosti zámerne podporujú jednotný a globálny vzťah alebo obraz ochrannej známky, alebo

- majitelia A a B udržujú intenzívne obchodné a hospodárske vzťahy, aj keď navzájom od seba nezávisia, pokiaľ ide o spoločné využívanie ochrannej známky X, a navyše koordinujú svoju stratégiu v oblasti ochranných známk, pričom vo vzťahu k dotknutej verejnosti zámerne podporujú jednotný a globálny vzhľad alebo obraz ochrannej známky z ochrannej známky?“

O prejudiciálnych otázkach

O prípustnosti

- 17 Schweppes, Schweppes International a Orangina Schweppes Holding predovšetkým tvrdia, že návrh na začatie prejudiciálneho konania je neprípustný.
- 18 V tomto ohľade najskôr tvrdia, že návrh na začatie prejudiciálneho konania nemá právny základ. V skutkových zisteniach uvedených vo vnútroštátnom rozhodnutí, ktoré sú zhrnuté v bode 14 tohto rozsudku, údajne došlo k zjavne nesprávnym posúdeniam. Toto rozhodnutie je navyše neúplné, keďže najmä úmyselne neuvádza stanovisko spoločností Schweppes a Schweppes International, ktorým namietajú proti uvedeným skutkovým zisteniam, čím dochádza k porušeniu ich práv na obranu.
- 19 Ďalej Schweppes, Schweppes International a Orangina Schweppes Holding tvrdia, že položené prejudiciálne otázky sú abstraktné a spočívajú vo všeobecných a hypotetických tvrdeniach. Súdny dvor teda nedokáže posúdiť ich nevyhnutnosť a relevantnosť.
- 20 Napokon Schweppes, Schweppes International a Orangina Schweppes Holding tvrdia, že pochybnosti vnútroštátneho súdu sa netýkajú výkladu práva Únie, ale len otázky, či by niektoré skutkové situácie, ktoré ešte neboli predmetom judikatúry Súdneho dvora v oblasti vyčerpania práv z ochrannej známky, mohli patriť do tejto oblasti. Keďže táto judikatúra bola podrobne vymedzená a ustálená, výklad ustanovení práva Únie požadovaný vnútroštátnym súdom nevyvoláva nijaké pochybnosti, takže obrátenie sa na Súdny dvor nie je nevyhnutné.
- 21 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na základe ustálenej judikatúry Súdneho dvora má v rámci prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, ktoré je založené na jasnom rozdelení úloh medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom, výlučne vnútroštátny súd právomoc zistiť a posúdiť skutkový stav veci. V tomto rámci je Súdny dvor príslušný vysloviť sa len k výkladu alebo platnosti práva Únie so zreteľom na skutkové a právne okolnosti, ako ich podal vnútroštátny súd, s cieľom poskytnúť tomuto súdu užitočné prvky potrebné pre rozhodnutie v spore, o ktorom rozhoduje (rozsudky z 28. júla 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, bod 27, a z 27. apríla 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, bod 35).
- 22 Preto Súdnu dvoru neprináleží, aby spochybňoval skutkové posúdenia, na ktorých sa zakladá návrh na začatie prejudiciálneho konania.
- 23 Navyše Súdny dvor opakovane rozhodol, že prislúcha výlučne vnútroštátnemu súdu, ktorému bol spor predložený a ktorý musí prevziať zodpovednosť za vydané súdne rozhodnutie, aby s prihliadnutím na osobitosti veci posúdil tak nevyhnutnosť, ako aj relevantnosť otázok, ktoré kladie Súdnu dvoru. Preto je Súdny dvor v zásade povinný rozhodnúť, ak sa predložené otázky týkajú výkladu práva Únie (rozsudky z 26. januára 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, bod 29, ako aj z 20. septembra 2017, Andriuc a i., C-186/16, EU:C:2017:703, bod 19).
- 24 Súdny dvor tak môže zamietnuť návrh na začatie prejudiciálneho konania vnútroštátneho súdu len vtedy, ak je zjavné, že požadovaný výklad práva Únie nemá žiadnu súvislosť s realitou alebo predmetom sporu vo veci samej, ak ide o hypotetický problém alebo ak Súdny dvor nedisponuje

skutkovými a právnymi podkladmi potrebnými na užitočnú odpoveď na otázky, ktoré mu boli položené (rozsudky zo 14. marca 2013, Allianz Hungária Biztosító a i., C-32/11, EU:C:2013:160, bod 26, ako aj z 26. januára 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, bod 30).

- 25 V prejednávanej veci však nejde o takýto prípad. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania totiž vyplýva, že položené otázky priamo súvisia so sporom vo veci samej a sú relevantné na to, aby umožnili vnútroštátnemu súdu rozhodnúť uvedený spor. Tento návrh obsahuje navyše dostatok podkladov na to, aby sa určil rozsah týchto otázok a poskytla užitočná odpoveď.
- 26 Napokon je namieste pripomenúť, že vnútroštátne súdy si zachovávajú možnosť obrátiť sa na Súdny dvor, pokiaľ to považujú za vhodné, bez toho, aby okolnosť, že ustanovenia, ktorých výklad sa požaduje, už Súdny dvor vyložil, zbavovala Súdny dvor právomoci znova rozhodovať (rozsudky zo 17. júla 2014, Torresi, C-58/13 a C-59/13, EU:C:2014:2088, bod 32, ako aj z 20. septembra 2017, Andriuc a i., C-186/16, EU:C:2017:703, bod 21).
- 27 Z uvedených úvah vyplýva, že návrh na začatie prejudiciálneho konania je prípustný.

O veci samej

- 28 Na úvod treba uviesť, že prejudiciálne otázky sa týkajú tak sekundárneho práva Únie, konkrétne článku 7 ods. 1 smernice 2008/95 a článku 15 ods. 1 smernice 2015/2436, ktorý ho nahrádza, ako aj primárneho práva Únie, konkrétne článku 36 ZFEÚ.
- 29 V tomto ohľade treba na jednej strane konštatovať, že pokiaľ ide o tieto dve ustanovenia sekundárneho práva Únie, spor vo veci samej sa vzhľadom na dátum vzniku skutkových okolností riadi prvým z týchto ustanovení. Preto Súdnemu dvoru prináleží, aby v rámci prejednávaneho návrhu na začatie prejudiciálneho konania rozhodoval len s ohľadom na toto ustanovenie.
- 30 Na druhej strane treba pripomenúť, že článok 7 smernice 2008/95 prostredníctvom všeobecných pojmov úplným spôsobom upravuje otázku vyčerpania práv z ochrannej známky, pokiaľ ide o výrobky uvedené na trh v Únii, a že vzhľadom na to, že smernice Únie predpokladajú harmonizáciu opatrení nevyhnutných na zabezpečenie ochrany záujmov uvedených v článku 36 ZFEÚ, každé s tým súvisiace vnútroštátne opatrenie sa musí posudzovať s ohľadom na ustanovenia tejto smernice, a nie na články 34 až 36 ZFEÚ. Uvedená smernica sa však musí tak ako akákoľvek právna úprava sekundárneho práva Únie vykladať s prihliadnutím na pravidlá Zmluvy o FEÚ týkajúce sa voľného pohybu tovaru, a najmä na článok 36 ZFEÚ (pozri v tomto zmysle rozsudky z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EU:C:1996:282, body 25 až 27 a citovanú judikatúru, ako aj z 20. marca 1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, body 17 a 18).
- 31 Svojimi štyrmi otázkami, ktoré je potrebné preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 7 ods. 1 smernice 2008/95 s prihliadnutím na článok 36 ZFEÚ má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby majiteľ národnej ochrannej známky bránil dovozu rovnakých výrobkov označených rovnakou ochrannou známkou, ktoré pochádzajú z iného členského štátu, v ktorom táto ochranná známka, ktorá pôvodne patrila rovnakému majiteľovi, už patrí tretej osobe, ktorá nadobudla tieto práva na základe prevodu, pokiaľ nastane jedna alebo niekoľko nasledujúcich skutočností:
- majiteľ podporoval globálny obraz ochrannej známky, ktorý súvisí s členským štátom, z ktorého pochádzajú výrobky, ktorých dovoz chce zakázať,
 - majiteľ a tretia osoba koordinujú svoju stratégiu ochrannej známky, pričom v celom EHP zámerne podporujú jednotný a globálny vzhľad alebo obraz ochrannej známky,

- takto vytvorený jednotný a globálny obraz ochrannej známky vyvoláva u priemerného spotrebiteľa nejasnosti, pokiaľ ide o obchodný pôvod výrobkov označených touto ochrannou známkou,
 - majiteľ a tretia osoba udržiavajú intenzívne obchodné a hospodárske vzťahy, aj keď navzájom nie sú na sebe závislí, pokiaľ ide o spoločné využívanie ochrannej známky,
 - majiteľ výslovne alebo implicitne súhlasil s tým, aby sa rovnaké výrobky, ako sú výrobky, ktorých dovoz chce nechať zakázať, dovážali do jedného alebo viacerých členských štátov, v ktorých je naďalej nositeľom práv z ochrannej známky.
- 32 Spoločnosti Red Paralela, grécka vláda a holandská vláda, ako aj Európska komisia navrhujú, s rôznymi nuansami, aby sa na túto otázku odpovedalo kladne, kým Schweppes, Schweppes International a Orangina Schweppes Holding sa domnievajú, že táto otázka si vyžaduje zápornú odpoveď.
- 33 Podľa článku 7 ods. 1 smernice 2008/95 ochranná známka neopravňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie pre tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Únii.
- 34 Článok 7 ods. 1 smernice je formulovaný pojmi, ktoré zodpovedajú pojmom použitým Súdny dvorom v rozsudkoch, ktoré pri výklade článkov 30 a 36 Zmluvy o ES (zmenené na články 28 a 30 EÚ, teraz články 34 a 36 ZFEÚ) uznali v práve Únie zásadu vyčerpania práva práv z ochrannej známky. Toto ustanovenie teda preberá judikatúru Súdneho dvora, na základe ktorej sa nositeľ práva z ochrannej známky chráneného právnou úpravou členského štátu nemôže odvolávať na túto právnu úpravu, aby bránil predaju výrobku, ktorý bol uvedený na trh v inom členskom štáte samotným nositeľom tohto práva alebo s jeho súhlasom (pozri v tomto zmysle rozsudky z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EÚ:C:1996:282, bod 31, ako aj z 20. marca 1997, Phytheron International, C-352/95, EÚ:C:1997:170, bod 20).
- 35 Cieľom tejto judikatúry týkajúcej sa zásady vyčerpania práv z ochrannej známky založenej na článku 36 ZFEÚ je rovnako ako v prípade článku 7 ods. 1 smernice 2008/95 zosúladiť základné záujmy ochrany práv z ochrannej známky so záujmami voľného pohybu tovaru na vnútornom trhu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EÚ:C:1996:282, bod 40).
- 36 Pokiaľ ide o právo ochranných známok, Súdny dvor opakovane rozhodol, že toto právo predstavuje podstatný prvok systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Únie. V takom systéme musia byť podniky schopné pritažnúť zákazníkov kvalitou svojich tovarov alebo služieb, čo je možné iba vďaka existencii rozlišovacích označení umožňujúcich identifikáciu týchto výrobkov a služieb. Na to, aby mohla ochranná známka mať toto postavenie, musí zaručovať, že všetky výrobky, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené pod kontrolou jedného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu (rozsudky zo 17. októbra 1990, HAG GF, C-10/89, EÚ:C:1990:359, bod 13, ako aj z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EÚ:C:1996:282, bod 43 a citovaná judikatúra).
- 37 V dôsledku toho, ako Súdny dvor opakovane uznal, osobitným cieľom práva ochranných známok je najmä zabezpečiť majiteľovi výlučné právo používať ochrannú známku pre prvé uvedenie výrobku na trh, a tým ho chrániť proti konkurentom, ktorí by chceli zneužiť postavenie a povesť ochrannej známky predajom výrobkov neoprávnene označených touto ochrannou známkou. Na účely stanovenia presného rozsahu tohto výlučného práva priznaného majiteľovi ochrannej známky treba zohľadniť podstatnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu výrobku označeného ochrannou známkou a zároveň im umožniť odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez novej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu (rozsudky zo 17. októbra 1990, HAG GF, C-10/89, EÚ:C:1990:359, bod 14, ako aj z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, EÚ:C:1996:282, bod 44 a citovaná judikatúra).

- 38 Základná funkcia ochrannej známky by totiž bola narušená, ak by v prípade neexistencie súhlasu jej majiteľa nemohol tento majiteľ brániť dovozu rovnakého alebo podobného výrobku označeného rovnakou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou, ktorá by mohla viesť k zámene, ktorý bol vyrobený a uvedený na trh v inom členskom štáte treťou osobou, ktorá nemá nijaké hospodárske prepojenie s týmto majiteľom (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 17. októbra 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, body 15 a 16, ako aj z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, body 33 až 37).
- 39 Túto analýzu nemôže zmeniť samotná skutočnosť, že ochranná známka jej majiteľa a ochranná známka umiestnená na výrobku, ktorého dovoz chce tento majiteľ zakázať, patrili pôvodne tomu istému majiteľovi, a to nezávisle od otázky, či k rozdeleniu týchto ochranných známk došlo v dôsledku vyvlastnenia, a teda v dôsledku aktu verejnej moci, alebo v dôsledku dobrovoľného zmluvného prevodu, a to pod podmienkou, že napriek ich spoločnému pôvodu, každá z uvedených ochranných známk od okamihu vyvlastnenia alebo prevodu plnila nezávisle, v rámci jej vlastného územného rámca, svoju funkciu spočívajúcu v zaručení, že výrobky označené touto ochrannou známkou pochádzajú z toho istého zdroja (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 17. októbra 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, body 17 a 18, ako aj z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, body 46 až 48).
- 40 Táto posledná podmienka zjavne nie je splnená, keďže po prevode časti paralelných národných ochranných známk tretej osobe majiteľ sám alebo v koordinácii svojej stratégie ochrannej známky s touto treťou osobou aktívne a úmyselne pokračoval v podpore jednotného a globálneho vzhladu a obrazu ochrannej známky, čím vytvoril alebo umocnil možnosť zámeny u relevantnej verejnosti, pokiaľ ide o obchodný pôvod výrobkov označených touto ochrannou známkou. Takýmto správaním, ktorého účinkom je, že ochranná známka majiteľa už nezávisle neplní svoju základnú funkciu v rámci svojho vlastného územného rámca, samotný majiteľ narušil, respektíve skreslil, túto funkciu. V dôsledku toho sa nemôže odvolávať na nevyhnutnosť zachovania uvedenej funkcie s cieľom brániť dovozu rovnakých výrobkov označených rovnakou ochrannou známkou, ktoré pochádzajú z iného členského štátu, v ktorom je táto ochranná známka vo vlastníctve uvedenej tretej osoby.
- 41 Vnútroštátnym súdom prináleží, aby so zreteľom na všetky skutočnosti charakterizujúce konkrétnu dotknutú situáciu posúdili, či ide o takýto prípad.
- 42 V tomto kontexte treba však uviesť, že v tomto ohľade nestačí okolnosť, že tento majiteľ pokračuje aj po prevode v poukazovaní na historický geografický pôvod paralelných národných ochranných známk, a to ani v prípade, že by už nemal práva vo vzťahu k dotknutému územiu a chcel by, aby sa zakázal dovoz výrobkov označených týmito ochrannými známkami z uvedeného dotknutého územia.
- 43 Za predpokladu, že tieto súdy dospejú k záveru, že podmienka uvedená v bode 39 tohto rozsudku je splnená, treba ešte pripomenúť, že základná funkcia ochrannej známky nijako nie je spochybnená slobodou dovozu v prípade, že majiteľ ochrannej známky v štáte dovozu a majiteľ ochrannej známky v štáte vývozu je tá istá osoba, alebo v prípade, že ide o rôzne osoby, že sú hospodársky prepojené (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, body 34 a 37).
- 44 Ako už konštatoval Súdny dvor, takéto hospodárske prepojenie existuje najmä v prípade, že dotknuté výrobky boli uvedené na trh držiteľom licencie, materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou tej istej skupiny alebo aj výhradným koncesionárom. Vo všetkých týchto situáciách totiž majiteľ alebo subjekt, ktorého je súčasťou, má možnosť kontrolovať kvalitu výrobkov, na ktorých je ochranná známka umiestnená (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, body 34 a 37).

- 45 Súdny dvor navyše zdôraznil, že rozhodujúcou skutočnosťou je možnosť kontroly kvality výrobkov a nie skutočný výkon tejto kontroly. V tomto kontexte Súdny dvor ako príklad uviedol, že pokiaľ poskytovateľ licencie toleruje výrobu výrobkov zlej kvality držiteľom licencie a má zmluvné prostriedky, aby tomu zabránil, musí za to niešť zodpovednosť. Rovnako ani v prípade, že je výroba výrobkov decentralizovaná v rámci tej istej skupiny spoločností a že dcérske spoločnosti usadené v každom z členských štátov vyrábajú výrobky, ktorých kvalita je prispôbená osobitostiam každého národného trhu, sa nemožno odvolávať na tieto rozdiely v kvalite s cieľom zabrániť dovozu výrobkov vyrobených určitou dcérskou spoločnosťou a skupina musí znášať dôsledky svojho rozhodnutia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, bod 38).
- 46 Ako uviedol generálny advokát v bodoch 72 až 82 svojich návrhov, z tejto judikatúry vyplýva, že pojem „hospodárske prepojenie“ v zmysle tejto judikatúry neodkazuje na formálne kritérium, ale na vecné kritérium, ktoré sa nijako neobmedzuje na situácie vymenované v bode 44 tohto rozsudku a ktoré je splnené v prípade, že po rozdelení paralelných národných ochranných známk v dôsledku územne obmedzeného prevodu majiteľa týchto ochranných známk koordinujú svoje obchodné politiky alebo sa dohodnú na spoločnej kontrole používania uvedených ochranných známk, takže majú možnosť priamo alebo nepriamo určiť výrobky, na ktorých je ochranná známka umiestnená, a kontrolovať ich kvalitu.
- 47 Umožniť uvedeným majiteľom chrániť ich jednotlivé územia pred súbežným dovozom týchto výrobkov by totiž viedlo k rozdeleniu národných trhov, ktoré nie je odôvodnené cieľmi práva ochranných známk a ktoré najmä nie je nevyhnutné na zachovanie základnej funkcie dotknutých ochranných známk.
- 48 Preto za okolností opísaných v bode 46 tohto rozsudku je namieste domnievať sa, že výrobok bol uvedený na trh v členskom štáte vývozu so súhlasom nositeľa práv z ochrannej známky chránených v členskom štáte dovozu v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 2008/95 s prihliadnutím na článok 36 ZFEÚ.
- 49 V tomto ohľade treba spresniť, že konštatovanie, že po rozdelení paralelných národných ochranných známk v dôsledku územne obmedzeného prevodu existuje hospodárske prepojenie medzi majiteľmi týchto ochranných známk, nepodlieha ani podmienke, aby títo vlastníci boli navzájom formálne závislí pri spoločnom využívaní uvedených ochranných známk, ani podmienke, aby skutočne vykonávali možnosť kontroly kvality dotknutých výrobkov.
- 50 Ďalej, hoci Súdny dvor už konštatoval, že zmluva o prevode ako taká, teda v prípade absencie akéhokoľvek hospodárskeho prepojenia, neposkytuje prevodcovi prostriedky na kontrolu kvality výrobkov uvádzaných na trh a označovaných ochrannou známkou nadobúdateľom, z tohto konštatovania vyplýva, že to neplatí v prípade, že také hospodárske prepojenie existuje medzi prevodcom a nadobúdateľom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. júna 1994, IHT Internationale Heiztechnik a Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, body 41 a 43).
- 51 Vnútroštátnym súdom prináleží, aby posúdili existenciu takýchto hospodárskych prepojení so zreteľom na všetky relevantné skutočnosti prejednávanej veci.
- 52 V tomto kontexte treba zdôrazniť, že hoci v zásade prináleží hospodárskemu subjektu, ktorý sa odvoláva na vyčerpanie práv, aby predložil dôkaz, že podmienky uplatnenia článku 7 ods. 1 smernice 2008/95 sú splnené (pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, EU:C:2001:617, bod 54), toto pravidlo sa musí upraviť v prípade, že by mohlo umožniť majiteľovi ochrannej známky rozdeliť národné trhy, čím by sa podporili rozdiely v cenách medzi členskými štátmi (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. apríla 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, body 37 a 38).

- 53 Takáto úprava dôkazného bremena je nevyhnutná v prípade dobrovoľného rozdelenia paralelných národných ochranných známk, keď je pre takýto hospodársky subjekt ťažké, respektíve nemožné, preukázať existenciu hospodárskeho prepojenia medzi majiteľmi týchto ochranných známk, keďže toto prepojenie obyčajne vyplýva z obchodných dohôd alebo neformálnych dojednaní medzi týmito majiteľmi, ku ktorým uvedený hospodársky subjekt nemá prístup.
- 54 Vzhľadom na uvedené, ako to zdôraznil aj generálny advokát v bode 94 svojich návrhov, uvedenému hospodárskemu subjektu prináleží uviesť presné a súhlasné nepriame dôkazy, z ktorých možno vyvodíť existenciu takéhoto hospodárskeho prepojenia. Vnútroštátnemu súdu zas prináleží, aby overil, či skutočnosti zhrnuté v bode 14 predstavujú takéto nepriame dôkazy.
- 55 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy je potrebné odpovedať na predložené otázky tak, že článok 7 ods. 1 smernice 2008/95 sa s prihliadnutím na článok 36 ZFEÚ má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby majiteľ národnej ochrannej známky bránil dovozu rovnakých výrobkov označených rovnakou ochrannou známkou, ktoré pochádzajú z iného členského štátu, v ktorom táto ochranná známka, ktorá pôvodne patrila rovnakému majiteľovi, už patrí tretej osobe, ktorá nadobudla tieto práva na základe prevodu, pokiaľ po tomto prevode:
- majiteľ sám alebo v koordinácii svojej stratégie ochrannej známky s touto treťou osobou aktívne a úmyselne pokračoval v podpore jednotného a globálneho vzhladu a obrazu ochrannej známky, čím vytvoril alebo umocnil možnosť zámery u relevantnej verejnosti, pokiaľ ide o obchodný pôvod výrobkov označených tohto ochrannou známkou,
- alebo
- existuje hospodárske prepojenie medzi majiteľom a uvedenou treťou osobou v tom zmysle, že koordinujú svoje obchodné politiky alebo sa dohodnú na spoločnej kontrole používania dotknutej ochrannej známky, takže majú možnosť priamo alebo nepriamo určiť výrobky, na ktorých je uvedená ochranná známka umiestnená a kontrolovať ich kvalitu.

O trovách

- 56 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

Článok 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sa s prihliadnutím na článok 36 ZFEÚ má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby majiteľ národnej ochrannej známky bránil dovozu rovnakých výrobkov označených rovnakou ochrannou známkou, ktoré pochádzajú z iného členského štátu, v ktorom táto ochranná známka, ktorá pôvodne patrila rovnakému majiteľovi, už patrí tretej osobe, ktorá nadobudla tieto práva na základe prevodu, pokiaľ po tomto prevode:

- **majiteľ sám alebo v koordinácii svojej stratégie ochrannej známky s touto treťou osobou aktívne a úmyselne pokračoval v podpore jednotného a globálneho vzhladu a obrazu ochrannej známky, čím vytvoril alebo umocnil možnosť zámery u relevantnej verejnosti, pokiaľ ide o obchodný pôvod výrobkov označených tohto ochrannou známkou,**

alebo

- **existuje hospodárske prepojenie medzi majiteľom a uvedenou treťou osobou v tom zmysle, že koordinujú svoje obchodné politiky alebo sa dohodnú na spoločnej kontrole používania dotknutej ochrannej známky, takže majú možnosť priamo alebo nepriamo určiť výrobky, na ktorých je uvedená ochranná známka umiestnená a kontrolovať ich kvalitu.**

Podpisy