



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 20. decembra 2017*

„Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 7(1) – Izčrpanje pravic iz znamke – Vzporedne znamke – Prenos znamk za del ozemlja Evropskega gospodarskega prostora (EGP) – Poslovna strategija po prenosu, ki namenoma krepi podobo celostne in enotne znamke – Neodvisni imetniki, ki pa imajo tesne poslovne in gospodarske odnose“

V zadevi C-291/16,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona (sodišče za gospodarske spore št. 8 v Barceloni, Španija) z odločbo z dne 17. maja 2016, ki je na Sodišče prispela 23. maja 2016, v postopku

Schweppes SA

proti

Red Paralela SL,

Red Paralela BCN SL, nekdanja Carbòniques Montaner SL,

ob udeležbi

Orangina Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd,

Exclusivas Ramírez SL,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. Ilešič (poročevalec), predsednik senata, A. Rosas, sodnik, C. Toader in A. Prechal, sodnici, ter E. Jarašiūnas, sodnik,

generalni pravobranilec: P. Mengozzi,

sodna tajnica: L. Carrasco Marco, administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 31. maja 2017,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Schweppes SA I. López Chocarro, procurador, in D. Gómez Sánchez, odvetnik,

* Jezik postopka: španščina.

- za Red Paralela SL in Red Paralela BCN SL D. Pellisé Urquiza in J. C. Quero Navarro, odvetnika,
 - za Orangina Schweppes Holding BV Á. Joaniquet Tamburini, procurador, in B. González Navarro, odvetnik,
 - za Schweppes International Ltd Á. Quemada Cuatrecasas, procurador, in J.M. Otero Lastres, odvetnik,
 - za grško vlado G. Alexaki, agentka,
 - za nizozemsko vlado M. L. Noort in M. K. Bulterman, agentki,
 - za Evropsko komisijo É. Gippini Fournier, T. Scharf, F. Castillo de la Torre in J. Samnadda, agenti,
- po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 12. septembra 2017

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 7(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25) in člena 36 PDEU.
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Schweppes SA, družbo španskega prava, ter družbo Red Paralela SL in družbo Red Paralela BCN SL, nekdanjo Carbóniques Montaner SL (v nadaljevanju skupaj: družbi Red Paralela), v zvezi s tem, da sta zadnjenavedeni v Španijo uvažali steklenice tonika, označene z blagovno znamko Schweppes, ki so izvirale iz Združenega kraljestva.

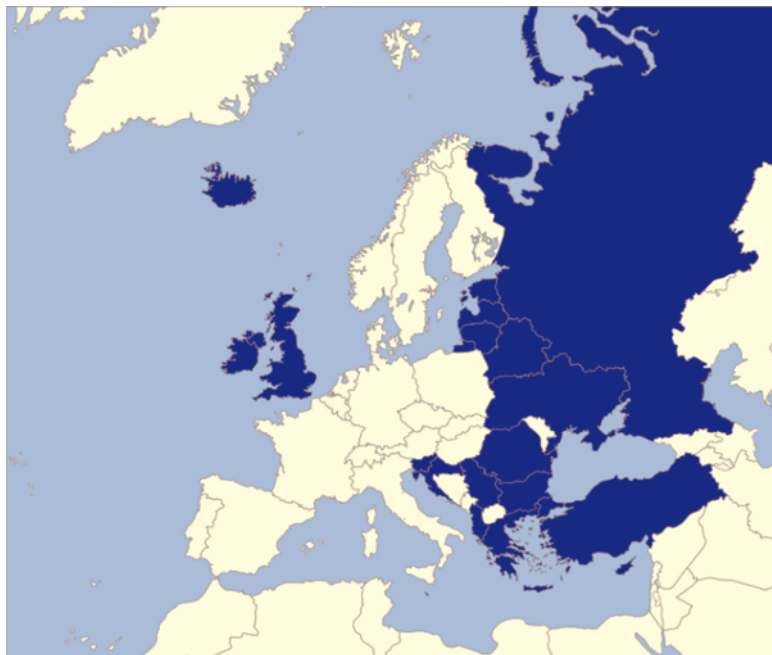
Pravni okvir

- 3 Člen 7 Direktive 2008/95 z naslovom „Izčrpanje pravice iz znamke“ določa:
 - „1. Znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.
 - 2. Odstavek 1 se ne uporablja, če obstajajo zakoniti razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnjemu trženju blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“
- 4 Direktiva 2008/95 je z učinkom od 15. januarja 2019 razveljavljena z Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1), ki je začela veljati 12. januarja 2016 in katere člen 15 v bistvu ustreza členu 7 Direktive 2008/95.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- 5 Znak „Schweppes“ uživa svetovni ugled zlasti za pijačo „tonik“, ki je na voljo v več različicah. Ta znak ni predmet ene registracije kot znamke Evropske unije, temveč je že dolgo časa kot nacionalna besedna in figurativna znamka registriran v vsaki od držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Te nacionalne znamke so v bistvu enake.

- 6 Prvotno so vse znamke Schweppes, registrirane v EGP (v nadaljevanju: vzporedne znamke), pripadale družbi Cadbury Schweppes.
- 7 Leta 1999 je družba Cadbury Schweppes na skupino Coca-Cola/Atlantic Industries (v nadaljevanju: Coca-Cola) prenesla del teh vzporednih znamk, med njimi tiste, ki so registrirane v Združenem kraljestvu. Družba Cadbury Schweppes je ostala imetnik drugega dela teh vzporednih znamk, med katerimi so tiste, ki so registrirane v Španiji.
- 8 Na spodnjem zemljevidu so s temnejšo barvo označene države članice EGP in sosednje države, v katerih je skupina Coca-Cola imetnik znamk Schweppes:



- 9 Po več prevzemih in prestrukturiranjih vzporedne znamke, ki so ostale družbi Cadbury Schweppes, danes pripadajo Schweppes International Ltd, družbi prava Združenega kraljestva.
- 10 Ta zadnjenavedena družba je družbi Schweppes podelila izključno licenco za španske vzporedne znamke iz zadeve v glavni stvari.
- 11 Družbi Schweppes in Schweppes International obvladuje Orangina Schweppes Holding BV, družba nizozemskega prava, ki je na čelu skupine Orangina Schweppes.
- 12 Družba Schweppes je 29. maja 2014 vložila tožbo zaradi kršitve španskih vzporednih znamk zoper družbi Red Paralela, ker sta toženi stranki v postopku v glavni stvari v Španijo uvažali in v tej državi tržili steklenice tonika, označene z znamko Schweppes, ki so izvirale iz Združenega kraljestva. Po mnenju družbe Schweppes je namreč to trženje v Španiji nezakonito, saj teh steklenic tonika ni izdelala in dala na trg ona niti s tem ni soglašala, ampak je to storila skupina Coca-Cola, ki po navedbah družbe Schweppes s skupino Orangina Schweppes nima nobene gospodarske ali pravne povezave. V tem okviru trdi, da potrošnik glede na to, da so zadevni znaki in proizvodi enaki, ne more razlikovati trgovskega izvora teh steklenic.

- 13 Družbi Red Paralela sta se v obrambo sklicevali na izčrpanje pravic iz blagovne znamke, ki naj bi za proizvode znamke Schweppes z izvorom iz držav članic Unije, v katerih je skupina Coca-Cola imetnica vzporednih znamk, izhajalo iz implicitnega soglasja. Družbi Red Paralela poleg tega trdita, da nesporno obstajajo pravne in gospodarske vezi med skupino Coca-Cola in družbo Schweppes International, kar zadeva skupno uporabo znaka „Schweppes“ kot univerzalne znamke.
- 14 Po ugotovitvah predložitvenega sodišča so v tej zadevi upoštevana ta dejstva:
- družba Schweppes International je, čeprav je imetnica vzporednih blagovnih znamk le v nekaterih državah članicah EGP, krepila celotno podobo blagovne znamke Schweppes;
 - skupina Coca-Cola, imetnica vzporednih blagovnih znamk, registriranih v preostalih državah EGP, je pripomogla k ohranitvi te celostne podobe znamke;
 - ta celotna podoba je pri upošteveni španski javnosti razlog za zmedo v zvezi s trgovskim poreklom proizvodov „Schweppes“;
 - družba Schweppes International je odgovorna za evropsko spletno mesto, ki je specifično namenjeno znamki Schweppes (www.schweppes.eu) in ki ne vsebuje zgolj splošnih informacij o proizvodih te znamke, ampak tudi povezave na različna lokalna spletna mesta, med drugim na britansko spletno mesto, ki ga upravlja skupina Coca-Cola;
 - družba Schweppes International, ki nima nobene pravice v zvezi z blagovno znamko Schweppes v Združenem kraljestvu (kjer je njena imetnica skupina Coca-Cola), se na svojem spletnem mestu sklicuje na britanski izvor znamke;
 - družbi Schweppes in Schweppes International pri svojem oglaševanju uporabljata podobo proizvodov „Schweppes“ britanskega izvora;
 - družba Schweppes International na družabnih omrežjih v Združenem kraljestvu promovira in strankam daje informacije v zvezi s proizvodi „Schweppes“;
 - predstavitev proizvodov „Schweppes“, ki jih trži družba Schweppes International, je zelo podobna – v nekaterih državah članicah, kot sta Danska in Nizozemska, celo enaka – predstavitvi proizvodov „Schweppes“ britanskega izvora;
 - družba Schweppes International, ki ima sedež v Združenem kraljestvu, in skupina Coca-Cola na ozemlju Združenega kraljestva mirno soobstajata;
 - potem ko je bil leta 1999 del vzporednih znamk prenesen na skupino Coca-Cola, sta obe imetnici vzporednih znamk v EGP, vsaka za svoja ozemlja, vložili vloge za registracijo novih – enakih ali podobnih – znamk Schweppes za iste proizvode (kot je na primer znamka SCHWEPES ZERO);
 - čeprav je družba Schweppes International imetnica vzporednih blagovnih znamk na Nizozemskem, je za uporabo blagovne znamke v tej državi (torej za izdelavo, ustekleničenje in trženje proizvoda) zadolžena skupina Coca-Cola kot pridobiteljica licence;
 - družba Schweppes International ne nasprotuje temu, da se proizvodi „Schweppes“ britanskega izvora po spletu tržijo v več državah članicah EGP, v katerih je ona imetnica vzporednih znamk, kot v Nemčiji in Franciji; poleg tega se proizvodi „Schweppes“ prodajajo na celotnem ozemlju EGP prek spletnih mest, brez razlikovanja glede na poreklo;

- skupina Coca-Cola na podlagi pravic iz vzporednih znamk ni nasprotovala prijavi za registracijo, ki jo je družba Schweppes International vložila za model Skupnosti, ki vsebuje besedni element „Schweppes“.
- 15 Predložitveno sodišče ocenjuje, da se okoliščine zadeve v glavni stvari jasno razlikujejo od okoliščin v zadevah, ki so podlaga za sodno prakso Sodišča na področju izčrpanja pravic iz znamke, in da bi bil zaradi njih lahko potreben ponoven razmislek o ravnovesju med varstvom teh pravic in prostim pretokom blaga v Uniji.
- 16 V teh okoliščinah je Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona (sodišče za gospodarske spore št. 8 v Barceloni, Španija) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
- „1. Ali je v skladu s členom 36 PDEU ter s členom 7(1) Direktive [2008/95] in členom 15(1) Direktive [2015/2436], da imetnik znamke v eni ali več državah članicah prepove vzporedni uvoz ali trženje proizvodov povsem enake ali skoraj enake znamke, katere imetnik je tretja oseba, pri čemer ti proizvodi izvirajo iz druge države članice, če je navedeni imetnik krepil celotno podobo znamke in njeno povezanost z državo članico, od koder izvirajo proizvodi, ki jih želi prepovedati?
 2. Ali je v skladu s členom 36 PDEU ter s členom 7(1) Direktive [2008/95] in členom 15(1) Direktive [2015/2436], da se proizvod z znamko, ki je dobro znana, prodaja v EU, pri čemer imetnika registracij v vsem EGP ohranjata celotno podobo znamke, ki pri povprečnem potrošniku ustvarja zmedo glede trgovskega izvora tega proizvoda?
 3. Ali je v skladu s členom 36 PDEU ter s členom 7(1) Direktive [2008/95] in členom 15(1) Direktive [2015/2436], da imetnik povsem enakih ali podobnih nacionalnih znamk, registriranih v različnih državah članicah, nasprotuje uvozu proizvodov, ki so označeni z enako ali podobno znamko njegovi in izvirajo iz države članice, v kateri ni imetnik znamke, v državo članico, v kateri je imetnik znamke, če je vsaj v eni drugi državi članici, v kateri je imetnik, implicitno ali izrecno soglašal z uvozom teh enakih proizvodov?
 4. Ali je v skladu s členom 36 PDEU ter s členom 7(1) Direktive [2008/95] in členom 15(1) Direktive [2015/2436], da imetnik A znamke X, registrirane v neki državi članici, nasprotuje uvozu proizvodov, označenih z navedeno znamko, če ti proizvodi izvirajo iz druge države članice, v kateri je znamko Y, ki je povsem enaka znamki X, registriral drug imetnik, B, ki jo trži, in:
 - oba imetnika, A in B, vzdržujeta intenzivne poslovne in gospodarske odnose, čeprav pri teh ne gre za strogo odvisnost, kar zadeva skupno uporabo znamke X;
 - oba imetnika, A in B, vzdržujeta usklajeno strategijo glede znamke, tako da pri upoštevnih javnosti namenoma krepita videz ali podobo enotne in celotne znamke; ali
 - oba imetnika, A in B, vzdržujeta intenzivne poslovne in gospodarske odnose, čeprav pri teh ne gre za strogo odvisnost, kar zadeva skupno uporabo znamke X, poleg tega pa vzdržujeta usklajeno strategijo glede znamke, tako da pri upoštevnih javnosti namenoma krepita videz ali podobo enotne in celotne znamke?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Dopustnost

- 17 Družbe Schweppes, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding primarno trdijo, da predlog za sprejetje predhodne odločbe ni dopusten.

- 18 V zvezi s tem najprej navajajo, da predlog za sprejetje predhodne odločbe nima podlage. Pri dejanskih ugotovitvah v predložitveni odločbi, ki so povzete v točki 14 te sodbe in na katere se ta predlog opira, naj bi bile podane očitne napake. Ta predložitvena odločba naj bi bila poleg tega nepopolna, zlasti zato, ker je v njej namenoma opuščena predstavitev stališč družb Schweppes in Schweppes International, s katerimi ti izpodbijata te dejanske ugotovitve, s čimer je kršena njuna pravica do obrambe.
- 19 Dalje, družbe Schweppes, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding trdijo, da so postavljena vprašanja za predhodno odločanje abstraktna ter da temeljijo na splošnih in hipotetičnih trditvah. Tako naj Sodišče ne bi moglo presoditi, ali so potrebna in upoštevana.
- 20 Nazadnje, družbe Schweppes, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding navajajo, da se dvomi predložitvenega sodišča ne nanašajo na razlago prava Unije, temveč samo na vprašanje, ali lahko nekateri dejanski položaji, ki še niso bili obravnavani v sodni praksi Sodišča na področju izčrpanja pravic iz znamke, spadajo v okvir te sodne prakse. Ker je ta sodna praksa v celoti opredeljena in ustaljena, naj razlaga določb prava Unije, za katero prosi predložitveno sodišče, ne bi povzročala nobenega dvoma, zaradi česar naj predložitev Sodišču ne bi bila potrebna.
- 21 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča v okviru postopka predhodnega odločanja, določenega v členu 267 PDEU, ki temelji na jasni ločitvi nalog med nacionalnimi sodišči in Sodiščem, zgolj nacionalno sodišče pristojno za ugotavljanje in presojo dejanskega stanja spora o glavni stvari. V tem okviru je Sodišče pristojno zgolj za odločitev o razlagi ali veljavnosti prava Unije glede na dejansko in pravno stanje, kot ga je opisalo predložitveno sodišče, da bi temu sodišču dalo koristne napotke za razrešitev spora, ki mu je predložen (sodbi z dne 28. julija 2016, *Kratzer*, C-423/15, EU:C:2016:604, točka 27, in z dne 27. aprila 2017, *A-Rosa Flussschiff*, C-620/15, EU:C:2017:309, točka 35).
- 22 Zato Sodišče ni pristojno, da bi podvomilo o presoji dejstev, na kateri temelji predlog za sprejetje predhodne odločbe.
- 23 Poleg tega je Sodišče večkrat razsodilo, da le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in mora prevzeti odgovornost za sodno odločitev, ob upoštevanju posebnosti zadeve presoja tako nujnost kot tudi upoštevnost vprašanj, ki jih predloži Sodišču. Zato je Sodišče načeloma dolžno odločiti, če se predložena vprašanja nanašajo na razlago prava Unije (sodbi z dne 26. januarja 2017, *Banco Primus*, C-421/14, EU:C:2017:60, točka 29, in z dne 20. septembra 2017, *Andriciuc in drugi*, C-186/16, EU:C:2017:703, točka 19).
- 24 Sodišče lahko tako predlog nacionalnega sodišča za sprejetje predhodne odločbe zavrne samo, če je očitno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene zveze z dejanskim stanjem ali predmetom spora o glavni stvari, če je problem hipotetičen ali če Sodišče nima na voljo pravnih in dejanskih elementov, ki so potrebni za to, da bi lahko na zastavljena vprašanja dalo koristne odgovore (sodbi z dne 14. marca 2013, *Allianz Hungária Biztosító in drugi*, C-32/11, EU:C:2013:160, točka 26, in z dne 26. januarja 2017, *Banco Primus*, C-421/14, EU:C:2017:60, točka 30).
- 25 V obravnavanem primeru pa ni tako. Iz predloga za sprejetje predhodne odločbe je namreč razvidno, da imajo zastavljena vprašanja neposredno zvezo s sporom o glavni stvari in so upoštevana za to, da predložitvenemu sodišču omogočijo njegovo rešitev. Ta predlog poleg tega vsebuje dovolj elementov za ugotovitev obsega teh vprašanj in koristen odgovor nanje.
- 26 Nazadnje, treba je opozoriti, da lahko nacionalna sodišča povsem svobodno zadevo predložijo Sodišču, če menijo, da je to koristno, ne da bi okoliščina, da je Sodišče določbe, za razlago katerih je zaproseno, že razložilo, Sodišče ovirala pri tem, da znova odloči (sodbi z dne 17. julija 2014, *Torresi*, C-58/13 in C-59/13, EU:C:2014:2088, točka 32, in z dne 20. septembra 2017, *Andriciuc in drugi*, C-186/16, EU:C:2017:703, točka 21).

27 Iz zgornjih ugotovitev izhaja, da je predlog za sprejetje predhodne odločbe dopusten.

Vsebinska presoja

- 28 Najprej je treba poudariti, da se vprašanja za predhodno odločanje nanašajo tako na sekundarno pravo Unije, in sicer člen 7(1) Direktive 2008/95 in člen 15(1) Direktive 2015/2436, s katerim je bil ta nadomeščen, kot tudi na primarno pravo Unije, in sicer člen 36 PDEU.
- 29 V zvezi s tem je treba glede teh dveh določb sekundarnega prava po eni strani ugotoviti, da za spor o glavni stvari glede na čas dejanskega stanja velja prva od teh določb. Sodišče mora torej v okviru tega predloga za sprejetje predhodne odločbe odločiti le v zvezi s to določbo.
- 30 Po drugi strani je treba opozoriti, da člen 7 Direktive 2008/95, katerega besedilo je splošno, celovito ureja vprašanje izčrpanja pravic iz znamke glede proizvodov, danih na trg v Uniji, in da je treba, kadar direktive Unije določajo harmonizacijo ukrepov, potrebnih za zagotovitev varstva interesov iz člena 36 PDEU, vsak nacionalni ukrep, ki se nanje nanaša, presojati glede na določbe te direktive, in ne členov od 34 do 36 PDEU. Vendar je treba to direktivo, kot tudi vsakršen drug predpis sekundarnega prava Unije, razlagati glede na pravila Pogodbe DEU v zvezi s prostim pretokom blaga in zlasti glede na člen 36 PDEU (glej v tem smislu sodbi z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282, točke od 25 do 27 in navedena sodna praksa, in z dne 20. marca 1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, točki 17 in 18).
- 31 Tako predložitveno sodišče s štirimi vprašanji, ki jih je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 7(1) Direktive 2008/95, razlagan glede na člen 36 PDEU, razlagati tako, da nasprotuje temu, da imetnik nacionalne znamke nasprotuje uvozu enakih proizvodov, označenih z isto znamko, ki izvirajo iz druge države članice, kjer ima to znamko, ki je prvotno pripadala istemu imetniku, zdaj tretji, ki je pridobil pravice iz nje na podlagi prenosa, kadar je podan eden ali več od naslednjih elementov:
- imetnik krepi celotno podobo znamke, ki je povezana z državo članico izvora proizvodov, katerih uvoz želi prepovedati;
 - imetnik in tretji usklajujeta strategijo glede znamke, zato da v celotnem EGP namenoma krepiata videz ali podobo enotne in celostne znamke;
 - podoba tako ustvarjene enotne in celostne znamke pri povprečnem potrošniku ustvarja zmedo glede trgovskega izvora proizvodov, označenih s to znamko;
 - imetnik in tretji imata intenzivne poslovne in gospodarske odnose, čeprav pri teh ne gre za strogo odvisnost, kar zadeva skupno uporabo znamke;
 - imetnik je izrecno ali implicitno pristal na to, da se enaki proizvodi, kot so tisti, katerih uvoz želi prepovedati, uvozijo v eno ali več držav članic, v katerih ima še vedno pravice iz znamke.
- 32 Družbi Red Paralela, grška in nizozemska vlada ter Evropska komisija z manjšimi razlikami predlagajo pritrديلen odgovor na to vprašanje, medtem ko družbe Schweppes, Schweppes International in Orangina Schweppes Holding menijo, da mora biti odgovor nanj nikalen.
- 33 Člen 7(1) Direktive 2008/95 določa, da pravice iz znamke njenemu imetniku ne dovoljujejo, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki ga je pod to znamko imetnik dal na trg v Uniji ali se je to zgodilo z njegovim soglasjem.

- 34 Besedilo člena 7(1) Direktive 2008/95 ustreza besedilu, ki ga je Sodišče uporabilo v sodbah, v katerih je v okviru razlage členov 30 in 36 Pogodbe ES (postala člena 28 in 30 ES, ki sta postala člena 34 in 36 PDEU) v pravu Unije priznalo načelo izčrpanja pravic iz znamke. Ta določba tako povzema sodno prakso Sodišča, v skladu s katero se imetnik pravic iz znamke, ki jih varuje zakonodaja države članice, ne more sklicevati na to zakonodajo, da bi nasprotoval uvozu ali trženju proizvoda, ki ga je v drugi državi članici dal v promet sam ali se je to zgodilo z njegovim soglasjem (glej v tem smislu sodbi z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282, točka 31, in z dne 20. marca 1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, točka 20).
- 35 Namen te sodne prakse v zvezi z načelom izčrpanja pravic iz znamke, ki temelji na členu 36 PDEU, je, tako kot v primeru člena 7(1) Direktive 2008/95, uskladiti temeljna interesa, in sicer varstvo pravic iz znamke na eni strani in varstvo prostega pretoka blaga na notranjem trgu na drugi strani (glej v tem smislu sodbo z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282, točka 40).
- 36 Glede pravic iz znamke je Sodišče večkrat razsodilo, da so te pravice bistven element sistema neizkrivljene konkurence, ki se želi s pravom Unije vzpostaviti in ohraniti. V takem sistemu morajo podjetja imeti možnosti približati se strankam s kakovostjo svojih izdelkov ali storitev, kar je mogoče le z obstojem razlikovalnih znakov, na podlagi katerih je mogoče te izdelke in storitve identificirati. Da ima znamka lahko tako vlogo, mora pomeniti jamstvo, da so bili vsi proizvodi, ki so z njo označeni, proizvedeni pod nadzorom enega podjetja, ki se mu lahko pripiše odgovornost za njihovo kakovost (sodbi z dne 17. oktobra 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, točka 13, in z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282, točka 43 in navedena sodna praksa).
- 37 Zato je, kot je Sodišče večkrat odločilo, poseben namen pravic iz znamke zlasti zagotoviti imetniku pravico, da uporabi znamko pri prvi sprostitev proizvoda v promet, in ta proizvod tako varovati pred konkurenti, ki bi hoteli zlorabiti položaj in ugled znamke s prodajo proizvodov, neupravičeno označenih s to znamko. Zaradi določitve natančnega obsega te izključne pravice, ki je priznana imetniku znamke, je treba upoštevati bistveno funkcijo znamke, ki je, da se končnemu potrošniku ali uporabniku zagotovi identiteta izvora proizvoda, označenega z znamko, tako da se mu omogoči, da brez verjetnosti zmede razlikuje med tem proizvodom in proizvodi drugega izvora (sodbi z dne 17. oktobra 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, točka 14, in z dne 11. julija 1996, Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, EU:C:1996:282, točka 44 in navedena sodna praksa).
- 38 Temeljna funkcija znamke pa bi bila spodkopana, če imetnik, ob tem da ni dal nikakršnega soglasja, ne bi mogel nasprotovati uvozu enakega ali podobnega proizvoda, označenega z enako znamko ali znamko, v zvezi s katero je mogoča zmeda, ki ga je proizvedel in dal v promet v drugi državi članici tretji, ki s tem imenikom nima nobene gospodarske povezave (glej v tem smislu sodbi z dne 17. oktobra 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, točki 15 in 16, ter z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, točke od 33 do 37).
- 39 Te analize ne more spremeniti zgolj dejstvo, da sta znamka imetnika in znamka, s katero je označen proizvod, katerega uvoz želi ta imetnik prepovedati, prvotno pripadali istemu imetniku, ne glede na to, ali je razdrobitev teh znamk posledica razlastitve, torej akta javne oblasti, ali prostovoljnega pogodbenega prenosa, vendar pod pogojem, da je kljub njunemu skupnemu izvoru vsaka od teh znamk od razlastitve ali prenosa v svojem ozemelskem okviru neodvisno izpolnjevala svojo funkcijo zagotavljanja, da proizvodi, označeni z znamko, prihajajo iz enega vira (glej v tem smislu sodbi z dne 17. oktobra 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, točki 17 in 18, ter z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, točke od 46 do 48).

- 40 Ta zadnji pogoj očitno ni izpolnjen, kadar po prenosu dela nacionalnih vzporednih znamk na tretjega imetnik sam ali ob usklajevanju svoje strategije glede znamke s tem tretjim aktivno in namenoma še naprej krepi videz ali podobo enotne in celostne znamke, tako da pri zadevni javnosti ustvarja ali krepi zmedo glede trgovskega porekla proizvodov, označenih s to znamko. S takim ravnanjem, katerega posledica je, da znamka imetnika v svojem ozemeljskem okviru neodvisno ne izpolnjuje več svoje bistvene funkcije, je imetnik sam posegel v to funkcijo oziroma jo izkrivil. Zato se ne more sklicevati na potrebo po varstvu te funkcije, da bi nasprotoval uvozu enakih proizvodov, ki so označeni z enako znamko in ki izvirajo iz druge države članice, kjer ima to znamko zdaj ta tretji.
- 41 Nacionalna sodišča presodijo, ali je to podano, ob upoštevanju vseh elementov zadevnega individualnega položaja.
- 42 V tem okviru je treba vseeno poudariti, da v zvezi s tem ne zadostuje zgolj okoliščina, da se ta imetnik po prenosu še naprej sklicuje na zgodovinski geografski izvor nacionalnih vzporednih znamk, čeprav nima več pravic za zadevno ozemlje in želi prepovedati uvoz proizvodov, označenih s temi znamkami, ki izvirajo s tega ozemlja.
- 43 Če ta sodišča ugotovijo, da je pogoj iz točke 39 te sodbe izpolnjen, je treba tudi opozoriti, da bistvena funkcija znamke ni nikakor izpodkopana s svobodo uvoza, če sta imetnik znamke v državi uvoza in imetnik znamke v državi izvoza ista ali če sta, čeprav gre za ločeni osebi, gospodarsko povezana (glej v tem smislu sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, točki 34 in 37).
- 44 Kot je Sodišče že ugotovilo, taka gospodarska povezava obstaja med drugim, kadar je zadevne proizvode dal v promet imetnik licence ali matična oziroma hčerinska družba iste skupine ali ekskluzivni koncesionar. V vseh teh primerih ima namreč imetnik ali subjekt, katerega del je, možnost nadzorovati kakovost proizvodov, ki so označeni z znamko (glej v tem smislu sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, točki 34 in 37).
- 45 Sodišče je poleg tega poudarilo, da je odločilni dejavnik možnost nadzora kakovosti proizvodov, in ne dejansko izvajanje tega nadzora. V tem okviru je kot primer navedlo, da mora licencodajalec, če dopušča, da licencojemalec proizvaja proizvode slabe kakovosti, čeprav ima na voljo pogodbeno sredstva, da to prepreči, za to prevzeti odgovornost. Enako se v primeru, da je proizvodnja proizvodov decentralizirana v okviru iste skupine družb in da hčerinske družbe s sedežem v vsaki od držav članic proizvajajo proizvode, katerih kakovost je prilagojena posebnostim posameznega nacionalnega trga, na te razlike pri kakovosti ni mogoče sklicevati zaradi nasprotovanja uvozu proizvodov, ki jih proizvaja sestrška družba, saj mora skupina nositi posledice svoje odločitve (glej v tem smislu sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, točka 38).
- 46 Iz te sodne prakse, kot je generalni pravobranilec poudaril v točkah od 72 do 82 sklepnih predlogov, izhaja, da pojem „gospodarska povezava“ v smislu te sodne prakse ne zadeva formalnega, pač pa vsebinsko merilo, ki nikakor ni omejeno na položaje, navedene v točki 44 te sodbe, in ki je med drugim izpolnjeno tudi, kadar po razdrobitvi nacionalnih vzporednih znamk, ki je posledica ozemeljsko omejenega prenosa, imetniki teh znamk usklajujejo svoje poslovne politike oziroma dosežejo sporazum za skupen nadzor nad uporabo teh znamk, tako da imajo možnost neposredne ali posredne določitve proizvodov, ki so označeni z znamko, in nadzora nad njihovo kakovostjo.
- 47 Če bi se takim imetnikom omogočilo, da svoja ozemlja varujejo pred vzporednim uvozom teh proizvodov, bi namreč to privedlo do delitve nacionalnih trgov, ki ni upravičena s ciljem pravic iz znamke in zlasti ni potrebna za ohranitev bistvene funkcije zadevnih znamk.
- 48 Zato je treba v okoliščinah, ki so opisane v točki 46 te sodbe, šteti, da je bil proizvod dan na trg v državi članici izvoza s soglasjem imetnika znamke, ki je varovana v državi članici uvoza, v smislu člena 7(1) Direktive 2008/95, razlaganega glede na člen 36 PDEU.

- 49 V zvezi s tem je treba pojasniti, da ugotovitev, da po razdrobitvi nacionalnih vzporednih znamk, ki je posledica ozemeljsko omejenega prenosa, obstajajo gospodarske vezi med imetniki teh znamk, ni pogojena niti s tem, da so ti imetniki formalno odvisni drug od drugega, kar zadeva skupno uporabo teh znamk, niti s tem, da dejansko izvajajo možnost nadzora nad kakovostjo zadevnih proizvodov.
- 50 Poleg tega, čeprav je Sodišče sicer že ugotovilo, da pogodba o prenosu sama po sebi, namreč brez vsakršne gospodarske povezave, odstopniku ne daje sredstev nadzora nad kakovostjo proizvodov, ki jih trži in z znamko označi prejemnik, pa ravno iz te ugotovitve izhaja, da velja drugače, če med odstopnikom in prejemnikom obstajajo take gospodarske vezi (glej v tem smislu sodbo z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, točki 41 in 43).
- 51 Nacionalna sodišča morajo presoditi obstoj takih gospodarskih vezi ob upoštevanju vseh relevantnih elementov konkretnega primera.
- 52 V tem okviru je treba poudariti, da je treba, čeprav mora načeloma gospodarski subjekt, ki se sklicuje na izčrpanje, dokazati, da so izpolnjeni pogoji za uporabo člena 7(1) Direktive 2008/95 (glej v tem smislu sodbo z dne 20. novembra 2001, Zino Davidoff in Levi Strauss, od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, točka 54), to pravilo prilagoditi, če bi to imetniku omogočilo delitev nacionalnih trgov, s čimer bi se spodbujala ohranitev razlik v cenah med državami članicami (glej v tem smislu sodbo z dne 8. aprila 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, točki 37 in 38).
- 53 Taka prilagoditev dokaznega bremena je potrebna v primeru prostovoljnega drobljenja nacionalnih vzporednih znamk, saj je za tak gospodarski subjekt težko ali celo nemogoče dokazati obstoj gospodarskih povezav med imetniki teh znamk, saj te vezi običajno izhajajo iz poslovnih sporazumov ali neformalnih dogovorov med temi imetniki, do katerih gospodarski subjekt nima dostopa.
- 54 Vendar pa mora gospodarski subjekt, kot je v točki 94 sklepnih predlogov poudaril tudi generalni pravobranilec, predložiti sklop natančnih in skladnih indicev, na podlagi katerih je mogoče sklepati o obstoju takih gospodarskih vezi. Predložitveno sodišče mora preveriti, ali dejstva, povzeta v točki 14 te sodbe, predstavljajo take indice.
- 55 Glede na vse prej navedene preudarke je treba na zastavljena vprašanja odgovoriti, da je treba člen 7(1) Direktive 2008/95, razlagan glede na člen 36 PDEU, razlagati tako, da nasprotuje temu, da imetnik nacionalne znamke nasprotuje uvozu enakih proizvodov, označenih z isto znamko, ki izvirajo iz druge države članice, kjer ima to znamko, ki je prvotno pripadala istemu imetniku, zdaj tretji, ki je pravice pridobil na podlagi prenosa, če po tem prenosu
- imetnik sam ali ob usklajevanju svoje strategije glede znamke s tem tretjim še naprej aktivno in namenoma krepi videz ali podobo enotne in celostne znamke, tako da pri zadevni javnosti ustvari ali krepi zmedo glede trgovskega porekla proizvodov, označenih s to znamko,
- ali
- obstajajo gospodarske vezi med imetnikom in navedenim tretjim, in sicer da usklajujeta svoje poslovne politike ali dosežeta sporazum za skupen nadzor nad uporabo znamke, tako da imata neposredno ali posredno možnost določiti proizvode, ki se označijo s to znamko, in da nadzorujeta njihovo kakovost.

Stroški

- 56 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

Člen 7(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, razlagan glede na člen 36 PDEU, je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da imetnik nacionalne znamke nasprotuje uvozu enakih proizvodov, označenih z isto znamko, ki izvirajo iz druge države članice, kjer ima to znamko, ki je prvotno pripadala istemu imetniku, zdaj tretji, ki je pravice pridobil na podlagi prenosa, če po tem prenosu

- **imetnik sam ali ob usklajevanju svoje strategije glede znamke s tem tretjim še naprej aktivno in namenoma krepi videz ali podobo enotne in celostne znamke, tako da pri upošteveni javnosti ustvari ali krepi zmedo glede trgovskega porekla proizvodov, označenih s to znamko,**

ali

- **obstajajo gospodarske vezi med imetnikom in navedenim tretjim, in sicer da usklajujeta svoje poslovne politike ali dosežeta sporazum za skupen nadzor nad uporabo znamke, tako da imata neposredno ali posredno možnost določiti proizvode, ki se označijo s to znamko, in da nadzorujeta njihovo kakovost.**

Podpisi