SODBA SODIŠČA (veliki senat)

z dne 30. novembra 2004*

V zadevi C-16/03,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, naslovljen na Sodišče s sklepom Hovrätten över Skåne och Blekinge (Švedska) z dne 19. decembra 2002, ki je prispel na Sodišče 15. januarja 2003, v postopku

Peak Holding AB

proti

Axolin-Elinor AB, nekoč Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB,

izreka

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi V. Skouris, predsednik, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas in R. Silva de Lapuerta, predsedniki senatov, C. Gulmann (poročevalec), J.-P. Puissochet, R. Schintgen in J. N. Cunha Rodrigues, sodniki

* Jezik postopka: švedščina.

generalna pravobranilka: C. Stix-Hackl,
sodni tajnik: H. von Holstein, namestnik sodnega tajnika,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 24. marca 2004,

na podlagi pisnih stališč, ki so jih predložili:

— za Peak Holding AB G. Gozzo, odvetnik,

— za Axolin-Elinor AB K. Azelius, odvetnik, in M. Palm, jur. kand.,

— za švedsko vlado K. Wistrand in A. Kruse, zastopnika,

— za Komisijo Evropskih skupnosti N. B. Rasmussen in K. Simonsson, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na javni obravnavi 27. maja 2004

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za izdajo predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 7(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami z dne 21. decembra 1988 (UL 1989, L 40, str. 1), spremenjene s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 (UL 1994, L 1, str. 3, v nadaljevanju: Direktiva).

2 Ta predlog je bil predložen v okviru spora med Peak Holding AB (v nadaljevanju: Peak Holdings) in Axolin-Elinor AB (v nadaljevanju: Axolin-Elinor), v času nastanka omenjenega spora Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB (v nadaljevanju: Factory Outlet), glede načinov, na katere Factory Outlet trži serije oblačil znamke Peak Performance, imetnik katere je Peak Holding.

Pravni okvir

3 V členu 5 Direktive, z naslovom „Pravice iz znamke", je določeno:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

[...]

3. Po [odstavku 1] je lahko med drugim prepovedano naslednje:

[...]

b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

c) uvoz [...] blaga pod tem znakom;

[...]"

4 V prvotni različici člena 7 Direktive, z naslovom „Izčrpanje pravice iz znamke", je bilo določeno:

„1. Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom pod to znamko, ki je bilo dano na trg Skupnosti s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

[...]"

5 V skladu s členom 65(2) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju: EGP), ki se navezuje na Prilogo XVII (točka 4) tega sporazuma, je bila prvotna verzija člena 7(1) Direktive zaradi omenjenega sporazuma spremenjena, in sicer so besede „pogodbene stranke" nadomestile izraz „Skupnosti".

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

6 Peak Holding, družba danske skupine družb IC-Companys, je imetnik znamke Peak Performance. Pravica do uporabe te znamke je bila prenesena na Peak Performance Production AB (v nadaljevanju: Peak Performance Production), ki je družba članica omenjene skupine. Ta družba proizvaja in prodaja oblačila in dodatke pod to znamko na Švedskem in v drugih državah.

7 V času, ko je nastal spor o glavni stvari, je Factory Outlet, družba po švedskem pravu, v prodajalnah na Švedskem neposredno prodajal oblačila in drugo blago, velik del proizvodov znamke, izhajajočih iz vzporednega uvoza ali ponovnega uvoza oziroma pridobljenih zunaj običajnih razdeljevalnih poti imetnika presojane znamke.

8 Na koncu leta 2000 je Factory Outlet, potem ko so v tisku izšli oglasi, ki so to blago ponujali za prodajo po polovični ceni, tržil zlasti serijo okoli 25.000 oblačil znamke Peak Performance.

9 Omenjeno blago je izhajalo iz zbirk novih modelov oblek Peak Performance Production med leti 1996 in 1998. Proizvedeno je bilo zunaj EGP na stroške te družbe. V EGP so bili uvoženi zato, da se v njem prodajo.

10 Po mnenju Factory Outleta so se oblačila, ponujena za prodajo med 1996 in 1998, prodajala v trgovinah neodvisnih trgovcev na drobno, medtem ko so se po mnenju Peak Holdinga prodajala v prodajalnah Peak Performance Production.

11 Novembra in decembra 1999 so se vsa oblačila serije prodajala končnim potrošnikom v Københavnu (Danska), v prostorih Base Campa, trgovini, ki jo je dal na razpolago Carli Gry Denmark A/S, sestrska družba Peak Performance Production. Serijo je sestavljalo blago, ki na razprodaji ni bilo prodano.

12 Peak Performance Production je to serijo prodal COPAD International (v nadaljevanju: COPAD), podjetju s sedežem v Franciji. Po mnenju Peak Holdinga je bilo v pogodbi v zvezi s tem določeno, da se omenjena serija ne sme prodajati v drugih evropskih državah kot v Rusiji in Sloveniji, z izjemo 5 % od celotne količine, ki se lahko proda v Franciji. Factory Outlet je takšni omejitvi ugovarjal in zatrjeval, da v vsakem primeru takrat, ko je kupil serijo, o tem ni bil seznanjen.

13 Factory Outlet je zagotovil, da je serijo pridobil od Truefit Sweden AB, družbe po švedskem pravu.

14 Od trenutka, ko je bila serija odpremljena iz skladišča Peak Performance Production na Danskem, do njene dostave Factory Outletu na Švedskem, ta zagotovo ni zapustila EGP.

15 Peak Holding je trdil, da načini trženja, ki jih je izbral Factory Outlet, zlasti njegovi oglaševalski oglasi, ogrožajo njegove pravice iz znamke, in 9. oktobra 2000 začel postopek pri Lunds tingsrätt (Švedska). Temu sodišču je predlagal, naj naloži Factory Outletu plačilo odškodnine, mu prepove trženje in prodajo oblačil in drugega blaga iz zadevne serije ter odredi njihovo uničenje.

16 Factory Outlet je zahtevke tožeče stranke zavrnil. Trdil je, da je dal Peak Holding sporno blago na trg EGP, zato naj ne bi bil upravičen prepovedati uporabe znamke med prodajo blaga.

17 Factory Outlet je zatrjeval, prvič, da je Peak Performance Production po uvozu blaga na notranji trg in po plačilu pripadajočih carin dal blago na trg zato, da se proda v Skupnosti. Trdil je, drugič, da je bilo blago dano na trg tako, da so ga prodajali neodvisni trgovci na drobno. Trdil je, tretjič, da je bilo dano na trg tako, da ga je Peak Performance Production tržil v lastnih trgovinah kot tudi v trgovini Base Campa in da se je v teh pogojih ponujalo potrošnikom. Factory Outlet je trdil, četrtič, da je bilo blago v vsakem primeru dano na trg tako, da je bilo prodano podjetju COPAD, kar ni povezano z dejstvom ali z omejitvijo preprodaje na notranjem trgu oziroma brez te omejitve.

18 Peak Holding je zanikal, da naj bi imetnik znamke dal blago na trg ali v to privolil. Po njegovem mnenju je bilo izčrpanje pravic iz znamke prekinjeno in pravica do znamke obnovljena po tem, ko bi naj bilo blago vrnjeno v skladišča, čeprav so bile

pravice iz znamke izčrpane, ker se je blago ponujalo za prodajo v trgovini Base Campa.

19 Tingsrätt je predlog zavrnil, sodeč, da se je blago dejansko tržilo, ker je bilo potrošnikom dano na razpolago v trgovini Base Campa, in da pravica iz znamke po tem dogodku ni mogla biti obnovljena.

20 Peak Holding se je zoper sodbo Tingsrätt pritožil na prizivno sodišče.

21 Ker rešitev spora med Peak Holding in Axolin-Elinor sproži vprašanje razlage izraza „dano na trg" iz člena 7(1) Direktive, je Hovrätten över Skåne och Blekinge prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je treba šteti, da je bilo blago dano na trg zato, da ga je imetnik znamke:

a) uvozil na trg Skupnosti in plačal uvozne dajatve, da ga bo na tem trgu prodajal?

b) ponudil za prodajo v svojih trgovinah ali v trgovini, ki je z njim povezana, ne da bi ga tam prodajal?

2. Ali lahko imetnik znamke prekine izčrpanje pravice iz znamke s tem, da vrne blago v skladišče, če je bilo blago dano na trg v skladu z enim od dveh zgoraj alternativno navedenih predlogov in bi bila zaradi tega pravica iz znamke izčrpana, ne da bi mu uspelo blago prodati?

3. Ali je treba šteti, da je bilo blago dano na trg, ker ga je imetnik znamke prodal drugemu podjetju na notranjem trgu, če je imetnik znamke ob prodaji postavil pogoj, da se blago naj ne bi ponovno prodajalo na skupnem trgu?

4. Ali ima kakšen učinek na odgovor na tretje vprašanje okoliščina, da je imetnik znamke ob prodaji serije, del katere je blago, dovolil, da kupec ponovno proda manjši del blaga na skupnem trgu, ne da bi poimensko določil dobrine, na katere se to dovoljenje nanaša?"

Predhodna vprašanja

Prvo vprašanje

22 Predložitveno sodišče ob upoštevanju okoliščin zadeve v glavni stvari v bistvu sprašuje, ali je treba člen 7(1) Direktive razlagati tako, da se proizvodi znamke štejejo za dane na trg EGP, ko jih je imetnik znamke uvozil v EGP zato, da jih v njem proda, ali ko jih je ponudil za prodajo potrošnikom v EGP v svojih trgovinah ali v trgovinah z njim povezane družbe, ne da bi mu jih uspelo prodati.

Stališča, predložena Sodišču

23 Peak Holding in Komisija ocenjujeta, da nastopi izčrpanje pravice iz znamke samo ob prodaji proizvoda v EGP s strani imetnika znamke ali z njegovim dovoljenjem. V domnevi iz prvega predhodnega vprašanja naj pravica ne bi bila izčrpana.

24 Axolin-Elinor navaja, da nastopi izčrpanje pravice imetnika znamke zaradi uvoza, ocarinjenja in začasnega uskladiščenja proizvoda v EGP za njegovo prodajo. Nadomestno zatrjuje, da je pravica iz znamke izčrpana, ko njen imetnik ponudi proizvod za prodajo potrošnikom, čeprav se ponudba ne izpelje do konca.

25 Švedska vlada meni, da je treba različne jezikovne prevode Direktive razumeti tako, kot da naj bi se od imetnika znamke zahtevalo, naj ukrepa v smeri proti trgu, da bi lahko blago šteli kot dano na trg.

26 Torej naj se ne bi štelo, da je proizvod dan na trg EGP samo zato, ker je bil uvožen, ocarinjen in potem v njem ponovno uskladiščen s strani imetnika, ne da bi ta na kakršenkoli način ukrepal v smeri proti trgu.

27 Izčrpanje naj bi nastopilo najkasneje takrat, ko imetnik znamke ali kdorkoli, ki je pridobil pravico uporabljati to znamko, ponudi blago za prodajo potrošnikom v EGP.

28 Nasprotno naj ne bi prišlo do izčrpanja, kadar imetnik znamke ponudi svoje proizvode trgovcem na drobno v EGP, ponudba za prodajo se namreč pogosto nanaša samo na določeno količino zadevnih proizvodov. V tej zadnji predpostavki bi bilo nemogoče prepoznati tiste, za katere je nastopilo izčrpanje. Sicer pa ponudba, ki ne vodi k prodaji, ne bi mogla biti ocenjena za imetnikov akt razpolaganja, ki bi bil zadostno določen.

29 Izčrpanje bi nastopilo pri dejanski prodaji trgovcu na drobno, če bi ta bila ukrep, usmerjen proti trgu. Prodaja med družbami iste skupine bi se morala šteti kot notranji ukrep skupine, ki ne bi povzročil izčrpanja pravice.

Odgovor Sodišča

30 Treba je spomniti, da členi 5 do 7 Direktive uresničujejo popolno harmonizacijo pravil v zvezi s pravicami iz znamke in določajo pravice, ki jih uživajo imetniki znamk v Skupnosti (sodbi z dne 16. julija 1998 v zadevi Silhouette International Schmied, C-355/96, Recueil, str. I-4799, točki 25 in 29, in z dne 20. novembra 2001 v zadevi Zino Davidoff in Levi Strauss, od C-414/99 do C-416/99, Recueil, str. I-8691, točka 39).

31 Pojem „dajanje na trg" EGP iz člena 7(1) Direktive tvori element, ki določa ugasnitev izključne pravice imetnika znamke iz člena 5 te direktive (glej sodbo z dne 8. aprila 2003 v zadevi Van Doren + Q, C-244/00, Recueil, str. I-3051, točka 34).

32 Torej se mu mora v pravnem sistemu Skupnosti dodeliti enotna razlaga (glej, analogno, zgoraj navedeno sodbo Zino Davidoff in Levi Strauss, točke od 41 do 43).

33 Glede na besedilo člena 7(1) Direktive se ne da določiti, ali je proizvode, ki jih je imetnik znamke uvozil v EGP oziroma jih v njem ponudil za prodajo, treba šteti kot „dane na trg" EGP v smislu te določbe. Razlago zadevne določbe je torej treba iskati z ozirom na ekonomijo in cilje Direktive.

34 Člen 5 Direktive daje imetniku znamke izključno pravico, da prepove tretjim osebam zlasti, da bi uvozile proizvode njegove znamke, jih ponujale, jih dale na trg ali jih zadržale v te namene. Člen 7(1) vsebuje izjemo od tega pravila, in sicer predvideva, da je pravica imetnika izčrpana, ko so bili proizvodi dani na trg EGP s strani imetnika ali z njegovim dovoljenjem (glej zgoraj navedeni sodbi Zino Davidoff in Levi Strauss, točka 40, in Van Doren + Q, točka 33).

35 Sodišče je presodilo, da je namen Direktive predvsem zagotoviti imetniku izključno pravico, da uporabi znamko za prvo sprostitev v promet z njo označenih proizvodov (glej predvsem sodbo z dne 11. julija 1996 v zadevi Bristol-Myers Squibb in drugi, C-427/93, C-429/93 in C-436/93, Recueil, str. I-3457, točke 31, 40 in 44).

36 Med drugim je poudarilo, navajajoč, da dajanje na trg zunaj EGP ne izčrpa pravice imetnika, da nasprotuje uvozu teh proizvodov brez njegovega dovoljenja, da je zakonodajalec Skupnosti omogočil imetniku nadzor nad prvo sprostitvijo proizvodov pod znamko v promet v EGP (glej sodbo z dne 1. julija 1999 v zadevi Sebago in Maison Dubois, C-173/98, Recueil, str. I-4103, točka 21, ter zgoraj navedeni sodbi Zino Davidoff in Levi Strauss, točka 33, in Van Doren + Q, točka 26).

37 Poleg tega je poudarilo, da je namen člena 7(1) Direktive omogočiti naknadno trženje izvoda proizvoda pod znamko, ne da bi imetnik znamke temu lahko ugovarjal (glej sodbo z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW, C-63/97, Recueil, str. I-905, točka 57, in zgoraj navedeno sodbo Sebago in Maison Dubois, točka 20).

38 Nazadnje je menilo, da mora znamka, da bi imela vlogo bistvenega elementa v sistemu neizkrivljene konkurence, ki jo vzpostavlja Pogodba ES, jamčiti, da so bili vsi proizvodi ali vse storitve, ki jih označuje, proizvedeni ali dostavljeni pod kontrolo enotnega podjetja, odgovornega za njihovo kvaliteto (glej zlasti sodbo z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 30).

39 V tej zadevi se ne izpodbija, da imetnik da na trg proizvode pod svojo znamko v smislu člena 7(1) Direktive, ko jih proda v EGP tretji osebi.

40 Prodaja, ki omogoči imetniku uresničiti ekonomsko vrednost njegove znamke, izčrpa izključne pravice, podeljene z Direktivo, še zlasti pravico prepovedati tretji osebi, pridobitelju, da proizvode ponovno proda.

41 Nasprotno, kadar imetnik uvozi svoje proizvode zato, da jih bo prodal v EGP ali jih v njem ponudi za prodajo, teh ne da na trg v smislu člena 7(1) Direktive.

42 Takšni akti ne prenesejo na tretje osebe pravice do razpolaganja s proizvodi pod znamko. Ne omogočajo imetniku, da bi uresničil ekonomsko vrednost znamke. Imetnik je po takšnih aktih še zmeraj zainteresiran, da ohrani popoln nadzor nad proizvodi pod svojo znamko, zlasti zato, da bi zagotavljal njihovo kvaliteto.

43 Treba je poudariti, da člen 5(3)(b) in (c) Direktive o vsebini izključne pravice imetnika ločuje predvsem med ponudbo proizvodov, njihovem dajanju na trg, njihovem posedovanju v te namene in njihovim uvozom. Besedilo te določbe ravno tako potrjuje, da se uvoz ali ponudba proizvodov v EGP ne moreta enačiti z dajanjem na trg v njem.

44 Torej je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da se člen 7(1) Direktive razlaga tako, da se proizvodi pod znamko ne štejejo za dane na trg EGP, kadar jih je imetnik znamke uvozil v EGP zato, da bi jih v njem prodal, ali kadar jih je v svojih lastnih trgovinah ali v trgovinah z njim povezane družbe ponudil za prodajo potrošnikom v EGP, ne da bi mu jih uspelo prodati.

Drugo vprašanje

45 Drugo vprašanje je bilo postavljeno samo ob predpostavki, da bi bil odgovor na prvo vprašanje pritrdilen.

46 Torej odgovor nanj ni potreben.

Tretje vprašanje

47 S tretjim vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali določba prodajne pogodbe med imetnikom znamke in operaterjem s sedežem v EGP, ki prepoveduje ponovno prodajo v njem, v takšnih okoliščinah, kot so v zadevi v postopku v glavni stvari, izključuje dajanje na trg EGP v smislu člena 7(1) Direktive in ovira izčrpanje izključne pravice imetnika ob morebitni ponovni prodaji v EGP, s katero bi bila ta prepoved kršena.

Stališča, predložena Sodišču

48 Peak Holding poudarja, da izčrpanje pravice iz člena 7(1) direktive predpostavlja dajanje na trg s strani imetnika samega ali z njegovim dovoljenjem. Za izčrpanje bi naj bilo torej v obeh primerih potrebno dovoljenje imetnika. Do njega naj ne bi prišlo takrat, kadar imetnik znamke proda proizvod, če v pogodbi določi, da ohranja svoje pravice iz znamke. V primeru, ko se ta določba pogodbe ne bi spoštovala, proizvod ne bi bil dan na trg z dovoljenjem imetnika in tako do izčrpanja ne bi prišlo.

49 Axolin-Elinor, švedska vlada in Komisija menijo, da takšna določba, kot ta iz tretjega vprašanja, ne preprečuje izčrpanja, ki nastopi na temelju zakona. Takšna določba naj ne bi pomenila ugovora zoper tretje osebe. Nespoštovanje prepovedi ponovne prodaje bi pomenilo kršitev pogodbe in ne kršitve intelektualnih pravic. Pravni učinek izčrpanja nasproti tretjim osebam naj ne bi bil prepuščen določitvi pogodbenih strank, ne glede na obveznostne učinke, ki naj bi jih imel dogovor. Drugačna razlaga bi bila v nasprotju s ciljem člena 7(1) direktive.

Odgovor Sodišča

50 Člen 7(1) Direktive podreja izčrpanje v Skupnosti dajanju na trg v EGP s strani imetnika znamke samega ali dajanju na trg EGP s strani tretje osebe, vendar z imetnikovim dovoljenjem.

51 Iz odgovora na prvo vprašanje izhaja, da dajanje na trg EGP s strani imetnika v takšnih okoliščinah, kot so v zadevi v postopku v glavni stvari, predpostavlja, da imetnik proda proizvode v EGP.

52 Člen 7(1) Direktive v primeru takšne prodaje ne določa, da bi bilo za izčrpanje pravice iz znamke potrebno dovoljenje imetnika za naknadno trženje proizvodov v EGP.

53 Izčrpanje nastopi s samim učinkom dajanja na trg v EGP s strani imetnika.

54 Morebitna določba prodajne pogodbe, ki izvede prvo dajanje na trg v EGP, o geografskih omejitvah pravice do ponovne prodaje proizvodov se nanaša samo na razmerja med strankami pogodbe.

55 Takšna določba naj ne bi predstavljala ovire za izčrpanje iz Direktive.

56 Torej je treba na tretje vprašanje odgovoriti, da v takšnih okoliščinah, kot so v zadevi v postopku v glavni stvari, določba prodajne pogodbe med imetnikom znamke in operaterjem s sedežem v EGP, ki prepoveduje ponovno prodajo v njem, ne izključuje dajanja na trg EGP v smislu člena 7(1) Direktive in ne pomeni ovire za izčrpanje izključne pravice imetnika ob morebitni ponovni prodaji v EGP, s katero je bila ta prepoved kršena.

Četrto vprašanje

57 Četrto vprašanje predpostavlja, da bi bil odgovor na tretje vprašanje, da v njem omenjena določba izključuje dajanje na trg EGP ob morebitni ponovni prodaji v njem, s katero bi bila kršena dogovorjena geografska omejitev.

58 Torej odgovor na to vprašanje ni potreben.

Stroški

59 Stroški, ki sta jih švedska vlada in Komisija priglasili za predložitev stališč Sodišču, se ne povrnejo. Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških.

Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo:

1. **Člen 7(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami z dne 21. decembra 1988, spremenjene s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, je treba razlagati tako, da proizvode znamke ni mogoče šteti kot dane na trg Evropskega gospodarskega prostora, kadar jih je imetnik znamke uvozil v Evropski gospodarski prostor zato, da bi jih v njem prodal, ali kadar jih je ponudil za prodajo potrošnikom v Evropskem gospodarskem prostoru v svojih trgovinah ali v trgovinah z njim povezane družbe, vendar mu jih ni uspelo prodati.**

2. **Določba prodajne pogodbe med imetnikom znamke in operaterjem s sedežem v Evropskem gospodarskem prostoru, ki prepoveduje ponovno prodajo v njem, v takšnih okoliščinah, kot so v zadevi v postopku v glavni stvari, ne izključuje dajanja na trg Evropskega gospodarskega prostora v smislu člena 7(1) Direktive 89/104, spremenjene z dogovorom o Evropskem gospodarskem prostoru, in ne pomeni ovire za izčrpanje izključne pravice imetnika ob morebitni ponovni prodaji v Evropskem gospodarskem prostoru, s katero se je ta določba kršila.**

Podpisi