Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

20 декември 2017 година*

„Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 7, параграф 1 — Изчерпване на правото, предоставено с марката — Паралелни марки — Прехвърляне на марки за част от територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) — Търговска стратегия, която умишлено създава облик на една-единствена и цялостна марка след прехвърлянето — Притежатели, които са независими, но имат тесни търговски и икономически отношения“

По дело C-291/16

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona (Търговски съд № 8 Барселона, Испания) с акт от 17 май 2016 г., постъпил в Съда на 23 май 2016 г., в рамките на производство по дело

Schweppes SA

срещу

Red Paralela SL,

Red Paralela BCN SL, по-рано Carbóniques Montaner SL,

в присъствието на:

Orangina Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd,

Exclusivas Ramírez SL,

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: M. Ilešič (докладчик), председател на състава, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal и E. Jarašiūnas, съдии,

генерален адвокат: P. Mengozzi,

секретар: L. Carrasco Marco, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 31 май 2017 г.,

* Език на производството: испански.

като има предвид становищата, представени:

– за Schweppes SA, от I. López Chocarro, procurador, и D. Gómez Sánchez, abogado,

– за Red Paralela SL и Red Paralela BCN SL, от D. Pellisé Urquiza и J. C. Quero Navarro, abogados,

– за Orangina Schweppes Holding BV, от Á. Joaniquet Tamburini, procurador, и B. González Navarro, abogado,

– за Schweppes International Ltd, от Á. Quemada Cuatrecasas, procurador, и J. Otero Lastres, abogado,

– за гръцкото правителство, от G. Alexaki, в качеството на представител,

– за нидерландското правителство, от M. L. Noort и M. K. Bulterman, в качеството на представители,

– за Европейската комисия, от É. Gippini Fournier, T. Scharf, F. Castillo de la Torre и J. Samnadda, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 12 септември 2017 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 7, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25), както и на член 36 ДФЕС.

2 Запитването е отправено в рамките на спор между учреденото по испанското право дружество Schweppes SA, от една страна, и Red Paralela SL и Red Paralela BCN SL, по-рано Carbóniques Montaner SL (наричани по-нататък заедно „Red Paralela“), от друга, във връзка с вноса в Испания от последните на бутилки тоник, носещи марката „Schweppes“ с произход от Обединеното кралство.

Правна уредба

3 Съгласно член 7 („Изчерпване на правата, предоставени от марка“) от Директива 2008/95:

„1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на последващи продажби на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара“.

4 Директива 2008/95 е отменена, считано от 15 януари 2019 г., с Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1), влязла в сила на 12 януари 2016 г., член 15 от която по същество съответства на член 7 от Директива 2008/95.

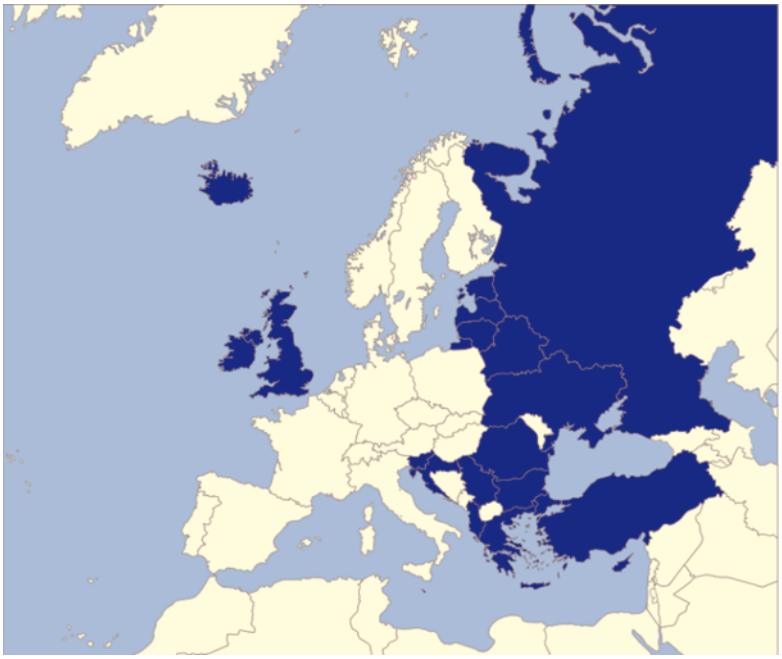
Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

5 Знакът „Schweppes“ е световноизвестен, по-специално за напитката „тоник“, която има множество разновидности. Този знак не е предмет на една-единствена регистрация като марка на Европейския съюз, а е регистриран отдавна като национална словна и фигуративна марка във всяка от държавите — членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Тези национални марки са по същество идентични.

6 Първоначално всички марки „Schweppes“, регистрирани в ЕИП (наричани по-нататък „паралелните марки“), са собственост на Cadbury Schweppes.

7 През 1999 г. Cadbury Schweppes прехвърля на дружество Coca-Cola/Atlantic Industries (наричано по-нататък „Coca-Cola“) част от тези паралелни марки, сред които регистрираните в Обединеното кралство. Cadbury Schweppes остава притежател на останалата част от тези паралелни марки, сред които регистрираните в Испания.

8 На картата по-долу в тъмен цвят са показани държавите — членки на ЕИП, и съседните държави, в които Coca-Cola притежава марките „Schweppes“:



9 След редица придобивания и преструктурирания паралелните марки, запазени от Cadbury Schweppes, понастоящем са собственост на Schweppes International Ltd, учредено по правото на Обединеното кралство дружество.

10 Последното дружество предоставя на Schweppes изключителна лицензия върху процесните по главното производство испански паралелни марки.

11 Schweppes и Schweppes International са контролирани от Orangina Schweppes Holding BV, учредено по нидерландското право дружество, което оглавява групата Orangina Schweppes.

12 На 29 май 2014 г. Schweppes предявява срещу Red Paralela иск за нарушение на испанските паралелни марки, като твърди, че ответниците по главното производство са внесли и разпространявали в Испания бутилки тоник, носещи марката „Schweppes“ с произход от Обединеното кралство. Според Schweppes всъщност търгуването в Испания е незаконосъобразно, защото тези бутилки тоник са произведени и пуснати на пазара не от него или с негово съгласие, а от дружеството Coca-Cola, което по мнение на Schweppes няма никаква икономическа или правна връзка с групата Orangina Schweppes. В този контекст Schweppes поддържа, че с оглед на идентичността на разглежданите знаци и стоки потребителят не е в състояние да различи търговския произход на тези бутилки.

13 В своя защита Red Paralela се позовава на изчерпването на правото на марка, което по отношение на продуктите „Schweppes“ с произход от държави — членки на Съюза, където Coca-Cola е притежател на паралелните марки, произтичало от мълчаливо съгласие. Освен това Red Paralela твърди, че между Coca-Cola и Schweppes International безспорно съществуват правни и икономически връзки при съвместното използване на знака „Schweppes“ като универсална марка.

14 Съгласно констатациите на запитващата юрисдикция релевантните за настоящото дело факти са следните:

– въпреки че е притежател на паралелните марки само в една част от държавите — членки на ЕИП, Schweppes International поддържа цялостен облик на марката „Schweppes“,

– Coca-Cola, която е притежател на паралелните марки, регистрирани в останалите държави — членки на ЕИП, допринася за поддържането на цялостния облик на тази марка,

– този цялостен облик води до объркване на съответните испански потребители по отношение на търговския произход на продуктите „Schweppes“,

– Schweppes International отговаря за европейския уебсайт, посветен специално на марката „Schweppes“ (www.schweppes.eu), който съдържа не само обща информация за продуктите с тази марка, но и връзки към различни местни уебсайтове, и по-специално към британския уебсайт, който се управлява от Coca-Cola,

– Schweppes International, което не притежава права върху марката „Schweppes“ в Обединеното кралство (където марката е собственост на Coca-Cola), посочва на своя уебсайт британския произход на марката,

– Schweppes и Schweppes International използват в рекламата си изображението на продуктите „Schweppes“ с британски произход,

– в Обединеното кралство Schweppes International рекламира и предоставя на клиентите информация за продуктите „Schweppes“ в социалните мрежи,

– представянето на продуктите „Schweppes“, които се предлагат на пазара от Schweppes International, е много сходно — и дори в някои държави членки, като Дания и Нидерландия, идентично — на това на продуктите „Schweppes“ с британски произход,

– Schweppes International, чието седалище е в Обединеното кралство, и Coca-Cola мирно съществуват съвместно на територията на Обединеното кралство,

– след прехвърлянето през 1999 г. на част от паралелните марки на Coca-Cola двамата притежатели на паралелните марки в ЕИП са поискали на съответната си територия регистрацията на нови идентични или сходни марки „Schweppes“ за същите продукти (като например марката „SCHWEPPES ZERO“),

– въпреки че Schweppes International е притежател на паралелните марки в Нидерландия, използването на марката в тази държава (т.е. производството, бутилирането и предлагането на продукта на пазара) се осъществява от Coca-Cola като лицензополучател,

– Schweppes International не възразява продуктите „Schweppes“ с британски произход да бъдат предлагани онлайн в редица държави — членки на ЕИП, в които то е притежател на паралелните марки, като Германия и Франция; впрочем продукти „Schweppes“ се продават на цялата територия на ЕИП чрез уебсайтове, без разграничение на произхода;

– Coca-Cola не се противопоставя, въз основа на правата си върху паралелните марки, на заявката за регистрация от Schweppes International на промишлен дизайн на Общността, съдържащ словния елемент „Schweppes“.

15 Запитващата юрисдикция смята, че фактите по главното производство се различават значително от тези по делата, които са в основата на практиката на Съда относно изчерпването на правото на марка, и че тези факти могат да наложат нов размисъл за баланса между защитата на това право и свободното движение на стоки в рамките на Съюза.

16 При тези обстоятелства Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona (Търговски съд № 8 Барселона, Испания) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) Съвместимо ли е с член 36 ДФЕС, член 7, параграф 1 от Директива [2008/95] и член 15, параграф 1 от Директива [2015/2436] притежателят на марка в една или повече държави членки да възпрепятства паралелния внос или предлагането на пазара на продукти с идентична или почти идентична марка, притежавана от трето лице, с произход от друга държава членка, когато този притежател е допринесъл за цялостния облик на марката, свързващ я с държавата членка, от която произхождат продуктите, чийто внос иска да възпрепятства?

2) Съвместима ли е с член 36 ДФЕС, член 7, параграф 1 от Директива [2008/95] и член 15, параграф 1 от Директива [2015/2436] продажба на продукт с марка, която се ползва с всеобща известност в ЕС, за която регистрираните притежатели поддържат цялостен облик на територията на ЕИП, създаващ погрешна представа у средния потребител относно търговския произход на продукта?

3) Съвместимо ли е с член 36 ДФЕС, член 7, параграф 1 от Директива [2008/95] и член 15, параграф 1 от Директива [2015/2436] притежателят на национални търговски марки, идентични или сходни с регистрираните в различни държави членки, да се противопостави на вноса в държава членка, за която е притежател на правата върху марката, на продукти, обозначени с идентична или сходна на неговата марка, с произход от държава членка, в която същият не е притежател на марката, когато поне в една държава членка, в която е притежател на марката, търпи — изрично или мълчаливо — вноса на същите продукти?

4) Съвместимо ли е с член 36 ДФЕС, член 7, параграф 1 от Директива [2008/95] и член 15, параграф 1 от Директива [2015/2436] притежателят A на марката X, регистрирана в една държава членка, да се противопостави на вноса на продукти, обозначени с тази марка, ако тези продукти са с произход от друга държава членка, в която е регистрирана марка Y, идентична на марката X, от друг притежател Б, който я предлага на пазара, и:

   – двамата притежатели A и Б поддържат тесни търговски и икономически отношения, макар и, строго погледнато, да не зависят един от друг по отношение на съвместното използване на марката X,

   – двамата притежатели A и Б поддържат координирана стратегия по отношение на марката, умишлено създавайки у съответните потребители впечатление за или облик на една-единствена и цялостна марка, или

   – двамата притежатели A и Б поддържат тесни търговски и икономически отношения, макар и, строго погледнато, да не зависят един от друг по отношение на съвместното използване на марката X, и освен това поддържат координирана стратегия по отношение на марката, умишлено създавайки у съответните потребители впечатление за или облик на една-единствена и цялостна марка?“.

По преюдициалните въпроси

По допустимостта

17 Schweppes, Schweppes International и Orangina Schweppes Holding излагат като главно искане преюдициалното запитване да се обяви за недопустимо.

18 В тази насока те твърдят, най-напред, че преюдициалното запитване е лишено от основание. Всъщност във фактическите констатации, които се съдържат в акта за преюдициално запитване и са резюмирани в точка 14 от настоящото решение, и на които почива запитването, били допуснати явни грешки. Актът за преюдициално запитване освен това бил непълен, по-специално защото в него умишлено не била представена позицията на Schweppes и на Schweppes International — споменатите фактически констатации да бъдат оспорени — в нарушение на правото им на защита.

19 На следващо място, Schweppes, Schweppes International и Orangina Schweppes Holding изтъкват, че отправените преюдициални въпроси са абстрактни и се основават на общи и хипотетични твърдения. Така за Съда било невъзможно да прецени тяхната необходимост и релевантност.

20 На последно място, според Schweppes, Schweppes International и Orangina Schweppes Holding съмненията на запитващата юрисдикция се отнасят не до тълкуването на правото на Съюза, а само до въпроса дали някои фактически положения, които все още не са разгледани от практиката на Съда относно изчерпването на предоставеното с марката право, могат да попадат в обхвата на тази практика. След като посочената съдебна практика била съвсем еднозначна и утвърдена, тълкуването на разпоредбите от правото на Съюза, искано от запитващата юрисдикция, изобщо не пораждало съмнение и поради това сезирането на Съда не било необходимо.

21 В тази насока следва да се припомни, че съгласно постоянната практика на Съда в рамките на преюдициалното производство по член 267 ДФЕС, основано на ясно разделение на правомощията между националните юрисдикции и Съда, само националният съд е компетентен да установи и прецени фактите по спора в главното производство. В това производство Съдът е

оправомощен единствено да се произнася по тълкуването или валидността на правото на Съюза с оглед на фактическата и правна обстановка, така както е описана от запитващата юрисдикция, за да ѝ предостави полезната информация за разрешаването на спора, с който е сезирана (решение от 28 юли 2016 г., Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, т. 27 и от 27 април 2017 г., A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, т. 35).

22 Ето защо Съдът няма как да постави под съмнение фактическите констатации, на които почива преюдициалното запитване.

23 Съдът също така нееднократно е постановявал, че само националният съд, който е сезиран със спора и трябва да понесе отговорността за съдебното му решаване, може да прецени — предвид особеностите на делото — както необходимостта, така и релевантността на въпросите, които поставя на Съда. Следователно, щом поставените въпроси се отнасят до тълкуването на правото на Съюза, Съдът по принцип е длъжен да се произнесе (решения от 26 януари 2017 г., Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, т. 29 и от 20 септември 2017 г., Andriciuc и др., C-186/16, EU:C:2017:703, т. 19).

24 В този смисъл Съдът може да не се произнесе по отправеното от национална юрисдикция преюдициално запитване само когато е очевидно, че искането тълкуване на правото на Съюза няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора в главното производство, когато проблемът е от хипотетично естество или когато Съдът не разполага с необходимите данни от фактическа и правна страна, за да бъде полезен с отговора на поставените му въпроси (решения от 14 март 2013 г., Allianz Hungária Biztosító и др., C-32/11, EU:C:2013:160, т. 26 и от 26 януари 2017 г., Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, т. 30).

25 Настоящият случай обаче не е такъв. От преюдициалното запитване всъщност следва, че отправените въпроси са пряко свързани със спора в главното производство и са релевантни за неговото решаване от запитващата юрисдикция. В допълнение, запитването съдържа достатъчно данни, за да може да се определи обхватът на тези въпроси и да им бъде даден полезен отговор.

26 На последно място, следва да се припомни, че националните юрисдикции запазват пълна свобода да сезират Съда, ако го считат за уместно, без това дали разпоредбите, чието тълкуване е поискано, вече са били тълкувани от Съда, да води до отпадане на компетентността на Съда да се произнесе отново (решения от 17 юли 2014 г., Torresi, C-58/13 и C-59/13, EU:C:2014:2088, т. 32 и от 20 септември 2017 г., Andriciuc и др., C-186/16, EU:C:2017:703, т. 21).

27 От изложеното дотук следва, че преюдициалното запитване е допустимо.

По същество

28 Като начало следва да се отбележи, че преюдициалните въпроси се отнасят както до вторичното право на Съюза, а именно член 7, параграф 1 от Директива 2008/95 и член 15, параграф 1 от Директива 2015/2436, който го замества, така и до първичното право на Съюза — член 36 ДФЕС.

29 В този аспект следва да се приеме за установено, от една страна, че по отношение на цитираните две разпоредби на вторичното право спорът в главното производство се урежда, предвид датата на фактите, от първата разпоредба. Ето защо Съдът трябва да се произнесе по настоящото преюдициално запитване единствено от гледна точка на тази разпоредба.

30 От друга страна, нужно е да се припомни, че член 7 от Директива 2008/95, чиято формулировка е обща, урежда пълно въпроса за изчерпването на правото на марка, що се отнася до пуснатите на пазара в Съюза стоки, и че когато директивите на Съюза предвиждат хармонизирането на

мерки, необходими за осигуряване на защитата на визираните в член 36 ДФЕС интереси, съответната национална мярка трябва да се преценява през призмата на разпоредбите на тази директива, а не на членове 34—36 ДФЕС. Цитираната директива обаче трябва, подобно на всеки акт от вторичното право на Съюза, да се тълкува в светлината на правилата на Договора за функционирането на ЕС относно свободното движение на стоки, и по-специално на член 36 ДФЕС (вж. в този смисъл решения от 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др., C-427/93, C-429/93 и C-436/93, EU:C:1996:282, т. 25—27 и цитираната съдебна практика, както и от 20 март 1997 г., Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, т. 17 и 18).

31 Ето защо с четирите си въпроса, които следва да бъдат разгледани заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 7, параграф 1 от Директива 2008/95, разглеждан във връзка с член 36 ДФЕС, трябва да се тълкува в смисъл, че е пречка притежателят на национална марка да се противопостави на вноса на идентични стоки, обозначени със същата марка и с произход от друга държава членка, където тази марка, първоначално собственост на същия притежател, понастоящем е притежавана от трето лице, придобило правата върху нея чрез прехвърляне, когато са налице едно или повече от следните обстоятелства:

– притежателят поддържа цялостен облик на дадена марка, свързан с държавата членка на произход на стоките, чийто внос той иска да бъде забранен,

– притежателят и третото лице съгласуват марковата си стратегия, за да създадат умишлено, в цялото ЕИП, впечатление за или облик на една-единствена и цялостна марка,

– така създаденият облик на една-единствена и цялостна марка води до объркване у средния потребител относно търговския произход на стоките, обозначени с тази марка,

– притежателят и третото лице поддържат тесни търговски и икономически отношения, макар и, строго погледнато, да не зависят един от друг по отношение на съвместното използване на марката,

– притежателят изрично или мълчаливо търпи същите стоки като тези, чийто внос той иска да бъде забранен, да бъдат внасяни в една или повече други държави членки, в които той все още има права на марка.

32 Red Paralela, гръцкото и нидерландското правителство и Европейската комисия предлагат, с различни нюанси, на този въпрос да се даде утвърдителен отговор, а Schweppes, Schweppes International и Orangina Schweppes Holding — отрицателен.

33 Съгласно член 7, параграф 1 от Регламент № 2008/95 марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Съюза с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

34 Текстът на член 7, параграф 1 от Директива 2008/95 съответства на използваната от Съда формулировка в решенията, които при тълкуването на членове 30 и 36 от Договора за ЕО (впоследствие членове 28 ЕО и 30 ЕО, а понастоящем членове 34 ДФЕС и 36 ДФЕС) са признали в правото на Съюза принципа на изчерпване на правото на марка. Следователно тази разпоредба възпроизвежда практиката на Съда, съгласно която притежателят на право на марка, защитено от законодателството на държава членка, не може да се позове на това законодателство, за да се противопостави на вноса или търговията на стока, пусната на пазара в друга държава членка от самия него или с негово съгласие (вж. в този смисъл решения от 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др., C-427/93, C-429/93 и C-436/93, EU:C:1996:282, т. 31 и от 20 март 1997 г., Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, т. 20).

35 Целта на тази основана на член 36 ДФЕС съдебна практика относно принципа на изчерпване на правото на марка е, подобно на член 7, параграф 1 от Директива 2008/95, да съвмести основните интереси от защита на правата на марка, от една страна, с тези за свободно движение на стоки във вътрешния пазар, от друга (вж. в този смисъл решение от 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др., C-427/93, C-429/93 и C-436/93, EU:C:1996:282, т. 40).

36 По отношение на правото на марка Съдът многократно е постановявал, че това право е основен елемент от системата на ненарушена конкуренция, която правото на Съюза трябва да създаде и поддържа. В такава система предприятията трябва да са в състояние да задържат клиентите чрез качеството на своите стоки или услуги, което е възможно само при наличието на отличителни знаци, позволяващи да се идентифицират тези стоки и тези услуги. За да може да изпълнява тази роля, марката трябва да бъде гаранция, че всички носещи я стоки са произведени под контрола на едно-единствено предприятие, от което може да се търси отговорност за тяхното качество (решения от 17 октомври 1990 г., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, т. 13 и от 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др., C-427/93, C-429/93 и C-436/93, EU:C:1996:282, т. 43 и цитираната съдебна практика).

37 Ето защо, както Съдът нееднократно е постановявал, специфичната цел на правото на марка е по-конкретно да се осигури на притежателя правото да използва марката за първоначалното пускане на пазара на дадена стока и така той да бъде защитен от конкурентите, които искат да злоупотребят с позицията и репутацията на марката, като продават незаконно обозначени с нея стоки. За да се определи точният обхват на това изключително право, признато на притежателя на марката, следва да се вземе предвид основната функция на марката — да гарантира на потребителя или на крайния ползвател идентичността на произхода на обозначената с марката стока, като му позволи без вероятност от объркване да разграничи тази стока от такива с друг произход (решения от 17 октомври 1990 г., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, т. 14 и от 11 юли 1996 г., Bristol-Myers Squibb и др., C-427/93, C-429/93 и C-436/93, EU:C:1996:282, т. 44 и цитираната съдебна практика).

38 Основната функция на марката обаче би била застрашена, ако при липсата изобщо на съгласие от страна на притежателя той не би могъл да се противопостави на вноса на стока на идентична или сходна стока, която носи идентична или водеща до объркване марка и е произведена и пусната на пазара в друга държава членка от трето лице, което няма никаква икономическа връзка с притежателя (вж. в този смисъл решения от 17 октомври 1990 г., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, т. 15 и 16, както и от 22 юни 1994 г., IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, т. 33—37).

39 Този извод не може да бъде променен просто поради факта, че марката на притежателя и поставената марка върху стоката, чийто внос притежателят иска да бъде забранен, първоначално са имали един и същи притежател, независимо дали разделянето на тези марки се дължи на експроприация, т.е. на акт на публична власт, или на доброволно прехвърляне с договор, при условие обаче че въпреки общия им произход всяка от посочените марки изпълнява, считано от момента на експроприацията или на прехвърлянето, по независим начин в присъщата ѝ териториална рамка функцията си да гарантира, че обозначените с марката стоки са с произход от един-единствен източник (вж. в този смисъл решения от 17 октомври 1990 г., HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, т. 17 и 18, както и от 22 юни 1994 г., IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, т. 46—48).

40 Последното условие очевидно няма да е изпълнено, ако след прехвърлянето на част от националните паралелни марки на трето лице притежателят — сам или координирайки марковата си стратегия с третото лице — е продължил активно и умишлено да създава впечатление за или облик на една-единствена и цялостна марка, като така е довел до объркване или е задълбочил объркването у съответните потребители относно търговския произход на стоките, обозначени с тази марка. С подобно поведение, вследствие от което марката на

притежателя повече не изпълнява основната си функция по независим начин в присъщата ѝ териториална рамка, самият притежател е поставил под въпрос тази функция или дори я е нарушил. Ето защо той не може да се позовава на необходимостта тази функция да бъде запазена, за да се противопостави на вноса на идентични стоки, обозначени със същата марка, които са с произход от друга държава членка, където посочената марка понастоящем е собственост на споменатото трето лице.

41 Националните юрисдикции следва да преценят дали случаят е такъв, като отчитат всички обстоятелства при разглежданото индивидуално положение.

42 При тези условия обаче трябва да се отбележи, че в този аспект сам по себе си фактът, че след прехвърлянето притежателят продължава да изтъква историческия географски произход на националните паралелни марки, дори ако вече не притежава правата за въпросната територия и иска да бъде забранен вносът на обозначените с тези марки стоки, които са с произход от тази територия, не е достатъчен.

43 В случай че националните юрисдикции установят, че посоченото в точка 39 от настоящото решение условие е изпълнено, също така следва да се припомни, че основната функция на марката по никакъв начин не е застрашена от свободата на внос, когато притежателят на марката в държавата на внос и притежателят на марката в държавата на износ са едни и същи или когато, дори да са различни лица, те са икономически свързани (вж. в този смисъл решение от 22 юни 1994 г., IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, т. 34 и 37).

44 Както Съдът вече е постановил, такава икономическа връзка е налице по-специално когато съответните стоки са били пуснати на пазара от лицензополучател, от дружество майка или дъщерно дружество на същата група или пък от изключителен дистрибутор. Всъщност във всички тези случаи притежателят или субектът, от който той е част, има възможността да контролира качеството на стоките, върху които е поставена марката (вж. в този смисъл решение от 22 юни 1994 г., IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, т. 34 и 37).

45 Съдът е подчертал също, че определящото е възможността за контрол върху качеството на стоките, а не реалното упражняване на такъв контрол. В този контекст Съдът е посочил като пример, че ако лицензодателят търпи производството от лицензополучателя на стоки с лошо качество, макар да има договорните механизми, за да му попречи, той трябва да носи съответната отговорност. Ако пък производството на стоките е децентрализирано в рамките на една и съща група дружества и установените във всяка от държавите членки дъщерни дружества произвеждат стоки, чието качество е съобразено с особеностите на отделния национален пазар, тези разлики в качеството не могат да бъдат изтъкнати с цел противопоставяне срещу вноса на произведени от дружество сестра стоки, поради което групата е тази, която трябва да понесе последиците от своето решение (вж. в този смисъл решение от 22 юни 1994 г., IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, т. 38).

46 Както отбелязва генералният адвокат в точки 72—82 от заключението си, от тази съдебна практика следва, че понятието „икономическа връзка“ по смисъла на същата практика насочва към критерий, който е не формален, а съществен, и съвсем не се свежда до изброените в точка 44 от настоящото решение случаи и който в частност е изпълнен включително когато след разделянето на национални паралелни марки вследствие от прехвърляне с териториално ограничен обхват притежателите на тези марки координират търговските си политики или се съгласуват с оглед упражняване на съвместен контрол върху използването на посочените марки, така че имат възможността пряко или косвено да определят стоките, върху които се поставя марката, и да контролират тяхното качество.

47 Всъщност, ако на такива притежатели се позволи да защитят съответната си територия срещу паралелния внос на тези стоки, това би довело до разделяне на националните пазари, което не е оправдано от целта на правото на марка и което по-специално не е необходимо, за да се запази основната функция на съответните марки.

48 Ето защо при описаните в точка 46 от настоящото решение обстоятелства следва да се приеме, че стоката е била пусната на пазара в държавата членка на износ със съгласието на притежателя на правото на марка, защитено от държавата членка на внос по смисъла на член 7, параграф 1 от Директива 2008/95, разглеждан в светлината на член 36 ДФЕС.

49 В тази насока следва да се уточни, че за да се констатира, че след разделянето на национални паралелни марки вследствие от прехвърляне с териториално ограничен обхват между притежателите на тези марки съществуват икономически връзки, не се изисква нито тези притежатели формално да зависят един от друг за съвместното използване на посочените марки, нито те реално да използват възможността да контролират качеството на съответните стоки.

50 В допълнение, Съдът действително вече е приел за установено, че договорът за прехвърляне сам по себе си, т.е. при липса на каквато и да е икономическа връзка, не предоставя на прехвърлителя средствата за контрол върху качеството на стоките, предлагани на пазара и обозначени от приобретателя, но именно от тази констатация следва, че случаят е различен, когато между прехвърлителя и приобретателя съществуват такива икономически връзки (вж. в този смисъл решение от 22 юни 1994 г., IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, т. 41 и 43).

51 Националните юрисдикции следва да преценят дали са налице такива икономически връзки, като отчетат всички релевантни в случая факти.

52 В това отношение следва да се отбележи, че поначало действително операторът, който твърди изчерпване, е този, който трябва да докаже, че условията за прилагане на член 7, параграф 1 от Директива 2008/95 са изпълнени (вж. в този смисъл решение от 20 ноември 2001 г., Zino Davidoff и Levi Strauss, C-414/99—C-416/99, EU:C:2001:617, т. 54), но това правило трябва да бъде съответно адаптирано, когато може да позволи на притежателя да раздели националните пазари и така да спомогне за запазването на ценовите различия между държавите членки (вж. в този смисъл решение от 8 април 2003 г., Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, т. 37 и 38).

53 В случай на умишлено разделяне на национални паралелни марки едно такова адаптиране на доказателствената тежест е необходимо, защото за оператора е трудно, дори невъзможно, да докаже наличието на икономически връзки между притежателите на тези марки, понеже споменатите връзки обикновено произтичат от търговски споразумения или неформални уговорки между притежателите, до които операторът няма достъп.

54 При това положение, както отбелязва и генералният адвокат в точка 94 от заключението си, операторът е длъжен да посочи съвкупност от конкретни и непротиворечиви индиции, които позволяват да се направи извод, че са налице такива икономически връзки. Запитващата юрисдикция следва да провери дали фактите, резюмирани в точка 14 от настоящото решение, представляват такива индиции.

55 С оглед на изложените дотук съображения на поставените въпроси следва да се отговори, че член 7, параграф 1 от Директива 2008/95, разглеждан в светлината на член 36 ДФЕС, трябва да се тълкува в смисъл, че е пречка притежателят на национална марка да се противопостави на вноса на идентични стоки, обозначени със същата марка и с произход от друга държава членка,

където тази марка, първоначално собственост на същия притежател, понастоящем е притежавана от трето лице, придобило правата върху нея чрез прехвърляне, когато след това прехвърляне

– притежателят — сам или координирайки марковата си стратегия с третото лице — е продължил активно и умишлено да създава впечатление за или облик на една-единствена и цялостна марка, като така е довел до объркване или е задълбочил объркването у съответните потребители относно търговския произход на стоките, обозначени с тази марка,

или

– между притежателя и посоченото трето лице съществуват икономически връзки, в смисъл че те координират търговските си политики или се съгласуват с оглед упражняване на съвместен контрол върху използването на марката, така че имат възможността пряко или косвено да определят стоките, върху които се поставя посочената марка, и да контролират тяхното качество.

По съдебните разноски

56 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (втори състав) реши:

Член 7, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, разглеждан в светлината на член 36 ДФЕС, трябва да се тълкува в смисъл, че е пречка притежателят на национална марка да се противопостави на вноса на идентични стоки, обозначени със същата марка и с произход от друга държава членка, където тази марка, първоначално собственост на същия притежател, понастоящем е притежавана от трето лице, придобило правата върху нея чрез прехвърляне, когато след това прехвърляне

– **притежателят — сам или координирайки марковата си стратегия с третото лице — е продължил активно и умишлено да създава впечатление за или облик на една-единствена и цялостна марка, като така е довел до объркване или е задълбочил объркването у съответните потребители относно търговския произход на стоките, обозначени с тази марка,**

или

– **между притежателя и посоченото трето лице съществуват икономически връзки, в смисъл че те координират търговските си политики или се съгласуват с оглед упражняване на съвместен контрол върху използването на марката, така че имат възможността пряко или косвено да определят стоките, върху които се поставя посочената марка, и да контролират тяхното качество.**

Подписи