SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE JULIANE KOKOTT,

predstavljeni 3. decembra 2008 [1]

I – Uvod

1. Ta primer prvič odpira vprašanje glede učinkov licenčne pogodbe na izčrpanje pravic imetnika znamke. Preveriti je treba, koliko lahko imetnik znamke nasprotuje temu, da bi se blago z znamko „prodajalo pod ceno“ pri trgovcu s proizvodi po znižani ceni, čeprav licenčna pogodba pridobitelju licence izrecno prepoveduje prodajo trgovcem s proizvodi po znižani ceni. Zlasti gre za to, ali in pod kakšnimi pogoji je treba ugled blaga kot ekskluzivnega luksuznega izdelka šteti za značilnost kakovosti.

II – Pravni okvir

2. Uporablja se Prva Direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami [2].

3. Člen 7 ureja izčrpanje pravice iz znamke:

„(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 nadaljnji komercializaciji blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

4. Člen 8 opredeljuje učinke licenc za uporabo blagovnih znamk:

„(1) Znamka je lahko predmet licence za nekatere ali vse vrste blaga ali storitev, za

1 – Jezik izvirnika: nemščina.

2 – UL 1989, L 104, str. 1, nazadnje spremenjena s Prilogo XVII Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, UL 1994, L 1, str. 482.

katere je registrirana in za celotno ali del ozemlja zadevne države članice. Licenca je lahko izključna ali neizključna.

(2) Imetnik znamke lahko uveljavi pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katerokoli določbo v licenčni pogodbi v zvezi s trajanjem, z obliko, zajeto v registraciji, v kateri se lahko uporablja znamka, obsegom blaga ali storitev, za katerega je podeljena licenca, ozemljem, na katerem se znamka lahko uporabi, ali kakovostjo proizvedenega blaga oziroma opravljenih storitev, ki jih opravlja pridobitelj licence."

III – Dejansko stanje, postopek v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

5. Družba Christian Dior couture SA (v nadaljevanju: družba Dior) je s podjetjem Société industrielle de lingerie (v nadaljevanju: družba SIL) 17. maja 2000 sklenila licenčno pogodbo o uporabi znamke za proizvodnjo in distribucijo steznikov, označenih z znamko družbe Dior. Člen 8.2 § 5 te pogodbe določa, da „se pridobitelj licence zaradi ohranjanja prepoznavnosti in ugleda znamke obvezuje, da ne bo prodajal grosistom, kolektivnim podjetjem, trgovcem s proizvodi po znižani ceni in distribucijskim podjetjem, ki se ukvarjajo s katalosko prodajo in prodajo od vrat do vrat, brez predhodnega pisnega soglasja dajalca licence. Pridobitelj licence mora sprejeti vse previdnostne ukrepe za zagotovitev spoštovanja te določbe pri svojih distributerjih in trgovcih na drobno."

6. Iz aktov postopka je razvidno, da je bil proti družbi SIL 14. novembra 2001 uveden stečajni postopek.

7. Družba SIL je nato družbi Copad International (v nadaljevanju: Copad), ki deluje kot trgovec s proizvodi po znižani ceni, prodala blago, označeno z blagovno znamko, ki jo zajema licenčna pogodba. Copad je del blaga prodala naprej tretjim osebam. Družba Dior je proti družbama SIL in Copad vložila tožbo zaradi kršitve blagovne znamke.

8. Cour d'appel de Paris je odločilo, da družba SIL s prodajami družbi Copad ni kršila predpisov o blagovnih znamkah. Ugotovilo pa je, da te prodaje niso pripeljale do izčrpanja Diorjevih pravic iz znamke. Ker je menilo, da lahko družba Dior še naprej uveljavlja pravice iz znamke, je Cour d'appel proti družbi Copad izreklo ukrepe prepovedi, zasega in uničenja.

9. Družba Copad in družba Dior sta proti tej odločitvi vložili pritožbo na Cour de cassation. To je Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je treba člen 8(2) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic

v zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da lahko imetnik znamke uveljavi pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katero koli določbo v licenčni pogodbi, v skladu s katero je zaradi ugleda znamke prepovedana prodaja trgovcem s proizvodi po znižani ceni?

2. Ali je treba člen 7(1) te direktive razlagati tako, da je pridobitelj licence, ki je dal z znamko označeno blago na trg v Evropskem gospodarskem prostoru v nasprotju z določbo licenčne pogodbe, v skladu s katero je zaradi ugleda znamke prepovedana prodaja trgovcem s proizvodi po znižani ceni, ravnal brez soglasja imetnika znamke?

3. Ali se lahko imetnik ob nikalnem odgovoru sklicuje na takšno določilo, da bi nasprotoval novi komercializaciji blaga, na podlagi člena 7(2) te direktive?“

10. Pisnega postopka in ustne obravnave z dne 19. novembra 2008 so se udeležili družba Copad, družba Dior, Francoska republika in Komisija.

IV – Pravna presoja

11. V postopku v glavni stvari si stojijo nasproti tri stranke. Deloma imajo med seboj sklenjene pogodbe. Družba Dior je sklenila licenčno pogodbo z družbo SIL, družba SIL pa je prodajala blago družbi Copad. Predmet predloga za sprejetje predhodne odločbe pa niso pogodbeni zahtevki med temi strankami, ampak pravice iz znamke, ki pripadajo družbi Dior. Pri tem so predmet prvega vprašanja pravice iz znamke družbe Dior, ki jih ima v razmerju do družbe SIL, predmet drugega in tretjega vprašanja pa take pravice v razmerju do družbe Copad.

12. Odgovor je odločilno odvisen od učinkov licenčne pogodbe na pravico iz blagovne znamke. V tem smislu vsakokratnih določb, tj. člena 8(2), člena 7(1) in člena 7(2) Direktive 89/104, ne smemo preučevati in razlagati osamljeno. Paziti moramo na to, da pravice iz znamke, ki jih ima imetnik znamke nasproti tretjim, niso po nepotrebnem širše od pravic, ki jih ima nasproti pridobitelju licence.

A – *Prvo vprašanje*

13. S prvim vprašanjem želi Cour de cassation razjasniti, ali je družba SIL s prodajo blaga družbi Copad kršila pravico iz znamke družbe Dior.

14. Interes za uveljavljanje pravic iz blagovne znamke na prvi pogled ni jasen, saj se zdi kršitev licenčne pogodbe očitna. Vendar je mogoče, da pogodbeni zahtevki v stečajnem postopku pridobitelja licence ne zagotavljajo zadovoljive zaščite.

15. Pravice iz znamke so navedene v členu 5 Direktive 89/104. Ta določba daje imetniku znamke izključno pravico, ki mu med drugim dovoljuje, da tretjim osebam prepove uvoz blaga, označenega z njegovo znamko, njegovo ponujanje, dajanje na trg ali skladiščenje v te namene. [3]

16. Licenčna pogodba po svoji naravi dovoljuje pridobitelju licence uporabo znamke na način, določen v pogodbi. Lahko bi domnevali, da pa lahko dajalec licence pravico iz znamke uveljavlja neomejeno, če pridobitelj licence pri uporabi znamke krši licenčno pogodbo.

17. V členu 8(2) Direktive 89/104 pa je določena drugačna ureditev. Ta določba namreč navaja nekaj specifičnih kršitev klavzul licenčne pogodbe, glede katerih lahko imetnik znamke uveljavlja pravice iz znamke proti pridobitelju licence:

„Imetnik znamke lahko uveljavi pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katerokoli določbo v licenčni pogodbi v zvezi s trajanjem, z obliko, zajeto v registraciji, v kateri se lahko uporablja znamka, obsegom blaga ali storitev, za katerega je podeljena licenca, ozemljem, na katerem se znamka lahko uporabi, ali kakovostjo proizvedenega blaga oziroma opravljenih storitev, ki jih opravlja pridobitelj licence.“

3 – Sodba z dne 30. novembra 2004 v zadevi Peak Holding (C-16/03, ZOdl., str. I-11313, točka 34).

18. Stranke sicer soglasno priznavajo, da prepovedi prodaje trgovcem s proizvodi po znižani ceni nobena od teh klavzul izrecno ne zajema. Vendar Družba Dior predlaga, naj se ta seznam klavzul ne šteje za zaključenega ali naj se prepoved prodaje vključi v katero izmed navedenih določb.

19. Družba Dior načeloma zahteva široko razlago člena 8(2) Direktive 89/104, da bi se zaščitila intelektualna lastnina, ki je predmet licenčne pogodbe. To naj bi bilo zasidrano v besedilu določbe, saj govori o ravnanju v nasprotju s „katerokoli določbo v licenčni pogodbi“, ki dovoljuje uveljavljanje pravic iz znamke. Nepopolnost seznama naj bi se sicer kazala v tem, da ni navedena prekoračitev količine blaga, ki se sme označiti z znamko in tako prodajati.

20. Z zadnjenavedeno utemeljitvijo želi družba Dior morda prikazati, da morajo količinske omejitve v licenčni pogodbi na vsak način imeti učinek z vidika predpisov o znamkah. To pojmovanje, za katero besedilo člena 8(2) Direktive 89/104 ne daje opore, pa ni neovrgljivo.[4] Toda o tem v predloženem primeru tudi ni treba odločati.

21. Poleg tega utemeljitev družbe Dior v celoti sloni na nepopolnem povzemanju besedila člena 8(2) Direktive 89/104. Kot upravičeno poudarjajo družba Copad, Francija in Komisija, naštevanje posameznih klavzul ni formulirano kot primeri. Člen 8(2) zato imetniku znamke ravno ne dovoljuje, da bi uveljavljal pravice iz znamke, ne glede na to, za kakšne kršitve licenčne pogodbe gre. To nasprotno velja samo za kršitve izrecno navedenih točk.

22. Torej je treba preveriti, ali prepoved prodaje sodi v katero od določb, navedenih v členu 8(2) Direktive 89/104.

23. Po eni strani družba Dior meni, da je prepoved prodaje trgovcem s proizvodi po znižani ceni klavzula o ozemlju, na katerem se sme znamka uporabljati. Ta primer naj bi bil predviden za to, da se pridobiteljem licenc odobri pristojnost za komercializacijo na določenih ozemljih. Omejitev prodaje na določena mesta naj bi bila samo poseben primer uporabe.

4 – Sodba, ki jo je v tej zvezi navedla Komisija, z dne 1. julija 1999 v zadevi Sebago in Maison Dubois (C-173/98, Recueil, str. I-4103), se ne nanaša na razlago člena 8(2) Direktive 89/104, ampak na razlago člena 7(1).

24. To pojmovanje je zgrešeno že v izhodišču. Člen 8(2) Direktive ne zajema vsake kršitve teritorialnih omejitev uporabe blagovne znamke, ampak – kot poudarja Komisija – samo kršitev klavzul o ozemlju, na katerem se sme znamka *uporabljati za označevanje*. V obravnavanem primeru pa ni razvidno, ali je družba SIL z znamko označevala blago zunaj ozemlja, ki je za to predvideno v licenčni pogodbi.

25. Po drugi strani povezujeta družba Dior in morda tudi Cour de cassation prepoved prodaje s klavzulo o kakovosti blaga, ki ga proizvede pridobitelj licence, ali storitev, ki jih opravi. To je še ena od klavzul, navedenih v členu 8(2) Direktive 89/104, glede katerih je mogoče uveljavljati pravice iz znamke.

26. Kot upravičeno trdi družba Copad in v nasprotju s trditvami družbe Dior, prodaje blaga ni mogoče šteti za storitev v tem smislu. Kakovost storitve je pomembna samo, če se licenčna pogodba nanaša na opravljanje storitve. [5] Prepoved prodaje, ki je predmet spora, pa zadeva blago, ki je bilo označeno z znamko.

27. Ta hipoteza pa temelji na dejstvu, da se znamka Dior povezuje z luksuznim blagom, ki se običajno ne prodaja pri trgovcih s proizvodi po znižani ceni. Iz tega izhaja, da lahko ta oblika komercializacije postavi pod vprašaj značaj blaga kot luksuznega blaga in oškoduje njegovo kakovost.

28. Uporaba pojma „kakovost“ v členu 8(2) Direktive 89/104 spomni na eno osrednjih funkcij blagovne znamke. Jamčiti mora, da je bilo vse blago, ki ga označuje, proizvedeno pod nadzorom enega samega podjetja, ki mu je mogoče pripisati odgovornost za njegovo kakovost. [6]

29. Imetnik pravice iz znamke naj bi temu ustrezno dobil s členom 8(2) Direktive 89/104 možnost, da zagotovi kakovost blaga, označenega z njegovo znamko. Kot upravičeno navaja Komisija, gre torej za primer, da bi pridobitelj licence z znamko označeval drugo blago, kot je dogovorjeno v licenčni pogodbi.

30. Sklicevanje na proizvodnjo govori v prid temu, da se kakovost blaga nanaša izključno na lastnosti, ki jih blago pridobi s proizvodnim

5 – Kot denimo v sodbi z dne 7. julija 2005 v zadevi Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, ZOdl., str. I-5873).

6 – Sodbe z dne 17. oktobra 1990 v zadevi HAG GF (C-10/89, Recueil, str. I-3711, točka 13); z dne 11. novembra 1997 v zadevi Loendersloot (C-349/95, Recueil, str. I-6227, točka 22); z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 28) in z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 30).

procesom. Na področju zadevne licenčne pogodbe bi si bilo v tem pogledu mogoče predstavljati, na primer, uporabo manjvrednega blaga. Vendar bi bile izključene lastnosti, ki izhajajo zgolj iz načina komercializacije.

31. Pri luksuznem ali prestižnem blagu je praviloma tudi ugled blaga upošteven za njegovo kakovost v smislu člena 8(2) Direktive 89/104. Ne glede na druge lastnosti blaga lahko oškodovanje ugleda znamke že pripelje do tega, da to blago ni več enako priznano kot luksuzno ali prestižno blago. Za to skupino blaga lahko torej oblike komercializacije, ki škodujejo njegovemu ugledu, hkrati postavijo pod vprašaj njegovo kakovost.

32. Vsekakor pa ne more že vsako možno oškodovanje ugleda znamke hkrati postaviti pod vprašaj kakovosti blaga, ki ga označuje tudi njegov ugled. Distribucijske poti, po kateri je bilo neko blago prodano, namreč običajno naknadno ni več mogoče brez nadaljnjega prepoznati.[7] Oblika komercializacije, ki se na vsakokratnem primerku blaga ne vidi, lahko zato oškoduje kakovost tega primerka samo toliko, kolikor komercializacija enako škoduje ugledu *vseh* s to znamko označenih primerkov.

33. Tako se zdi možno, da znatno vpliva na ugled znamke Dior, če se ustrezno označeno blago masovno ponuja po ugodnih cenah pri številnih trgovcih s proizvodi po znižani ceni, zlasti ob ustreznih reklamnih ukrepih. Potrošniki bi si lahko ustvarili vtis, da blago, označeno s to znamko, ni več tako ekskluzivno kot v preteklosti. Če pa se tako blago pojavlja pri trgovcih s proizvodi po znižani ceni le občasno, to morebiti niti ne bi kakor koli vplivalo na ugled blaga.

34. Kot sicer kažejo spodnja razmišljanja v zvezi s členom 7(2) Direktive 89/104, samo to široko razumevanje pojma kakovosti blaga zagotavlja, da imetnik pravice iz znamke proti tretjim osebam ne more uveljavljati nobenih pravic iz znamke, ki bi bile širše od pravic, ki jih ima nasproti pridobitelju licence. Člen 7(2) namreč imetniku pravic iz znamke daje pravice, da nasprotuje komercializaciji blaga, če ta znatno škoduje ugledu znamke.[8]

35. Ali in koliko neka oblika komercializacije, zlasti komercializacija pri trgovcih s proizvodi po znižani ceni, ki je predmet spora, potem dejansko škoduje ugledu in obenem kakovosti blaga, pa je dejansko vprašanje. Za to pa je pristojno nacionalno sodišče, ki ugotavlja dejstva na podlagi okoliščin konkretnega primera.

7 – Drugače pa pri blagu, ki je posebej označeno, npr. remitende.

8 – Glej v nadaljevanju, točka 59 in naslednje.

36. Zadevna prepoved iz licenčne pogodbe, da se označeno blago ne sme prodajati določenim nadaljnjim prodajalcem, ima le omejen pomen za to preverjanje dejstev. Ta prepoved v bistvu kaže, da se je strankama licenčne pogodbe oblika komercializacije ob sklenitvi pogodbe zdela pomembna za ugled znamke. Ali je ta presoja točna, je v treba v konkretnem sporu še dodatno preveriti.

37. Člen 8(2) Direktive 89/104 je torej treba razlagati tako, da lahko imetnik znamke uveljavlja pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ker ta ravna v nasprotju s kako določbo licenčne pogodbe, v skladu s katero je prepovedana prodaja trgovcem s proizvodi po znižani ceni, če ta prodaja tako močno škoduje ugledu blaga, da je postavljena pod vprašaj njegova kakovost.

B – *Drugo vprašanje*

38. Drugo vprašanje se nanaša na možno izčrpanje pravice iz znamke. Cour de cassation želi izvedeti, ali je treba člen 7(1) Direktive 89/104 razlagati tako, da pridobitelj licence, ki daje blago, označeno z znamko, na trg v nasprotju z določbo licenčne pogodbe, v skladu s katero je prepovedana prodaja trgovcem s proizvodi po znižani ceni, ravna brez soglasja imetnika znamke.

39. Glede tega je treba spomniti, da člen 5 Direktive 89/104 imetniku znamke priznava izključno pravico, ki mu med drugim dovoljuje, da tretjim osebam prepove uvažati, ponujati, dajati na trg ali za navedene namene skladiščiti blago, označeno z njegovo blagovno znamko. Člen 7(1) vsebuje izjemo od tega načela, saj predvideva, da nastopi izčrpanje te pravice, če blago da na trg imetnik ali nekdo z njegovim soglasjem. [9]

40. Družba Dior najprej pravilno ugotavlja, da z licenčno pogodbo o uporabi znamke s strani družbe SIL blago še ni bilo dano na trg. Nasprotno, ta pogodba ureja, koliko lahko družba SIL daje blago na trg. Izčrpanje lahko nastopi samo za tiste primerke blaga, ki so bili dejansko dani na trg. Ti primerki pa še niso obstajali, ko je bila sklenjena licenčna pogodba. Torej licenčna pogodba sama še ne povzroči izčrpanja pravice iz znamke.

41. V tem primeru bi bila pravica iz znamke lahko izčrpana s tem, da je družba SIL zadevno blago prodala družbi Copad.

9 – Glej sodbi 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 40) in z dne 8. aprila 2003 v zadevi Van Doren + Q (C-244/00, Recueil, str. I-3051, točka 33) ter sodbo Peak Holding (navedena v opombi 3, točka 34).

Imetnik znamke Dior je namreč z licenčno pogodbo privolil, da lahko družba SIL komercializira to blago. [10]

42. V licenčni pogodbi pa je prodaja trgovcu s proizvodi po znižani ceni izrecno izključena. Iz tega družba Dior in francoska vlada izpeljujeta, da pogodbeno soglasje za komercializacijo ne vključuje prodaje družbi Copad. V tem primeru bi to pomenilo, da je bilo blago dano na trg brez soglasja imetnika znamke, pravica iz znamke pa še ne bi bila izčrpana.

43. Tak sklep podpira sodba Zino Davidoff in Levi Strauss. V skladu z njo mora biti soglasje zaradi pomena svojega učinka – ugasnitve izključne pravice imetnika znamk, ki jih zadeva postopek v glavni stvari, torej pravice do nadzora prvega dajanja na trg – izraženo na način, iz katerega je mogoče nedvoumno razbrati voljo za odpoved tej pravici. Taka volja praviloma izhaja iz izrecne izjave o soglasju. [11] Licenčne pogodbe ni mogoče razumeti kot izrecno soglasje, saj – prav nasprotno – izrecno prepoveduje prodajo trgovcem s proizvodi po znižani ceni.

44. Tudi sodba Peak Holding ne sili k temu, da bi domnevali, da je bilo soglasje imetnika znamke dano. Ta sodba se je nanašala na dogovore pri prodaji blaga z znamko s strani imetnika pravic. Taki dogovori zadevajo samo razmerje med strankami te pogodbe in ne morejo preprečiti izčrpanja, [12] ki nastopi z učinkom nasproti vsakomur. V zadevnem primeru pa ne gre za stranski dogovor h kupoprodajni pogodbi z udeležbo imetnika znamke, ampak za učinek licenčne pogodbe na posle pridobitelja licence s tretjimi osebami.

45. Pričujoča zadeva pa se razlikuje od primerov, o katerih se je odločalo doslej, saj ima licenčna pogodba v primerjavi z drugimi dogovori posebne posledice za obseg pravic iz znamke. Kako daleč segajo te pravice nasproti pridobitelju licence, je izrecno zapisano v členu člen 8(2) Direktive 89/104. Ovire v predpisih o znamkah za uporabo znamke pa nasproti tretjim osebam ne morejo imeti bolj daljnosežnejšega učinka od učinka, ki ga imajo nasproti pridobitelju licence, ki so mu pogodbene meje njegovih pravic znane. Ni nobenega razvidnega razloga, zakaj bi pravice iz znamke nasproti pridobitelju licence veljale le omejeno, tretje osebe, ki niso stranke licenčne pogodbe, pa bi jim bile v celoti izpostavljene.

10 – Tako navaja sodba z dne 22. junija 1994 v zadevi IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (Ideal Standard) (C-9/93, Recueil, str. I-2789, točka 34) dajanje na trg pridobitelja licence kot primer izčrpanja pravice iz znamke.

11 – Navedena v opombi 9, točki 45 in 46.

12 – Navedena v opombi 3, točka 52 in naslednje.

46. Ravno to pa bi se zgodilo, če bi člen 8(2) Direktive 89/104 pravice iz znamke nasproti pridobitelju licence opredelil ožje kot nasproti tretjim osebam. Pridobitelju licence pravice iz znamke ne bi preprečevale uporabe znamke v poslovnem prometu. Njegovi odjemalci, ki licenčne pogodbe običajno ne poznajo, pa bi bili izpostavljeni tveganju, da bi imetnik znamke proti njim uporabil pravice iz znamke, ko bi jim na primer preprečil prodajo označenega blaga naprej.

47. Iz tega je mogoče sklepati, da so samo kršitve licenčne pogodbe, zajete v členu 8(2) Direktive 89/104, ovira za izčrpanje pravice iz znamke. Če lahko pridobitelj licence daje označeno blago v promet brez kršitve pravice iz znamke, potem mora biti tako – kot poudarja zlasti Komisija – da se njegovi odjemalci lahko zanesejo na izčrpanje pravice iz znamke.

48. V skladu s tem pojmovanjem je Sodišče, kot poudarjata Komisija in družba Copad, v sodbi Peak Holding razlikovalo med izčrpanjem pravice iz znamke in kršenjem dolžnosti odjemalca iz kupoprodajne pogodbe.[13] Pogodbe vežejo samo pogodbenike, medtem ko pravica iz znamke in njeno izčrpanje učinkujeta *erga omnes*.

49. Nič drugega ne izhaja iz izključne pravice imetnika, da uporablja znamko za prvo dajanje blaga, označenega z njo, na trg.[14] Sklenitev licenčne pogodbe namreč že dovoljuje uporabo pravice iz znamke. Pravice, ki izhajajo iz te pogodbe, dajejo družbi Dior izravnavo za to, da družba SIL komercializira označeno blago.

50. Pravica iz znamke naj bi v tem smislu zagotavljala možnost nadzora kakovosti izdelkov, ne pa dejanskega izvajanja tega nadzora. Dajalec licence lahko pridobitelja licence nadzoruje tako, da v pogodbo vključi določbe, ki pridobitelja licence zavezujejo k spoštovanju njegovih navodil, njemu samemu pa dajejo možnost, da zagotovi njihovo spoštovanje. Če denimo dajalec licence dopušča proizvodnjo manjvrednih izdelkov, čeprav bi jo lahko na podlagi dogovora preprečil, mora prevzeti odgovornost za to.[15] Zunaj področja uporabe člena 8(2) Direktive 89/104 pa imajo sredstva tega nadzora pogodbenopravni značaj in ne temeljijo na pravici iz znamke.

13 – Navedena v opombi 3, točka 54.

14 – Sodbi 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) ter Peak Holding (navedena v opombi 3, točka 35).

15 – Sodba IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger (navedena v opombi 10, točka 37 in naslednje).

51. Enako velja za nezaželene oblike komercializacije blaga. Če se imetnik znamke odpove nadzoru komercializacije ali ne izkoristi pogodbenih možnosti nadzora, ni nobenega razloga, da bi se mu priznali zahtevki na podlagi pravic iz znamke proti tretjim osebam.

52. Člen 7(1) Direktive 89/104 je torej treba razlagati tako, da pridobitelj licence, ki daje v promet blago pod blagovno znamko in pri tem ravna v nasprotju s kako določbo licenčne pogodbe, le tedaj ravna brez soglasja imetnika znamke, kadar pridobitelj licence s komercializacijo obenem krši pravice iz znamke v smislu člena 8(2).

C – *Tretje vprašanje*

53. Nazadnje Cour de cassation, za primer, da imetnik znamke s prepovedjo prodaje trgovcem s proizvodi po znižani ceni ne more izključiti izčrpanja, sprašuje, ali lahko nasprotuje novi komercializaciji blaga s sklicevanjem na člen 7(2) Direktive 89/104.

54. V skladu s to določbo se v členu 7(1) Direktive 89/104 zapisano načelo izčrpanja pravice ne uporablja, če zakoniti razlogi upravičujejo, da lahko imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga, označenega z znamko, zlasti če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg. [16]

55. Izrecno navedeni primer, da se je stanje blaga spremenilo ali poškodovalo, se nanaša na jamstvo kakovosti blaga imetnika znamke, omenjeno že v povezavi s členom 8(2) Direktive 89/104. Če se blago z znamko spremeni, potem ko je bilo dano na trg, je to jamstvo kakovosti ogroženo. [17] Torej mora imeti imetnik znamke pravico, da nasprotuje uporabi znamke za spremenjeno blago.

56. Če je bila kakovost blaga s prodajo trgovcem s proizvodi po znižani ceni oškodovana, pa se po tu zastopanem mnenju vprašanje glede uporabe člena 7(2) Direktive 89/104 v tem položaju ne zastavlja. Potem bi lahko imetnik znamke še naprej uveljavljal svoje pravice iz znamke nasproti pridobitelju licence in izčrpanja ne bi bilo.

16 – Sodba z dne 4. novembra 1997 v zadevi Parfums Christian Dior (C-337/95, Recueil, str. I-6013, točka 40).

17 – Sodišče je tak položaj preučevalo predvsem v zvezi s ponovnim pakiranjem zdravil, glej nazadnje sodbo z dne 26. aprila 2007 v zadevi Boehringer Ingelheim (C-348/04, ZOdl., str. I-3391 in tam navedena sklicevanja).

57. Preveriti pa je treba, ali lahko kršitev prepovedi prodaje trgovcem s proizvodi po znižani ceni iz licenčne pogodbe, ne glede na oškodovanje kakovosti blaga, utemeljuje upravičen interes za izključitev izčrpanja pravice iz blagovne znamke.

58. Uporaba pojma „še zlasti“ v členu 7(2) Direktive 89/104 kaže, da se primer spremembe ali poškodovanja stanja blaga, označenega z znamko, navaja samo kot primer za to, kakšni razlogi pridejo v poštev kot zakoniti razlogi. [18]

59. Sodišče je v tej zvezi priznalo, da je oškodovanje ugleda znamke za imetnika znamke načeloma zakonit razlog v smislu člena 7(2) Direktive 89/104, da nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga, ki ga je dal na trg ali ki je bilo z njegovim soglasjem dano na trg v Skupnosti. [19] Iz tega je sklepalo, da ima imetnik znamke upravičen interes za preprečitev oglaševanja luksuznih ali prestižnih izdelkov, ki škoduje ugledu znamke s tem, da zmanjšuje luksuzni in prestižni značaj zadevnega blaga ter občutek luksuza, ki izžareva iz njega. [20]

60. Zakonit razlog v smislu člena 7(2) Direktive 89/104 pa obstaja samo, če se v konkretnem primeru dokaže znatno oškodovanje ugleda znamke. [21] Kot primer za tako znatno oškodovanje Sodišče navede to, da preprodajalec ne prepreči, da bi se blagovna znamka v njegovem reklamnem prospektu pojavila v okolju, ki bi lahko znatno oškodovalo imidž, ki ga je imetnik uspel ustvariti svoji znamki. [22]

61. Če temu ustrezno preprodajalec z načinom prodaje znatno škoduje ugledu znamke, lahko – kot navaja zlasti francoska vlada – obstajajo zakoniti razlogi v smislu člena 7(2) Direktive 89/104, ki upravičujejo, da imetnik znamke nasprotuje tej obliki komercializacije.

18 – Sodba Parfums Christian Dior (navedena v opombi 16, točka 42 in tam navedena sklicevanja).

19 – Sodba Parfums Christian Dior (navedena v opombi 16, točka 43 in tam navedena sklicevanja).

20 – Sodba Parfums Christian Dior (navedena v opombi 16, točka 45 in tam navedena sklicevanja).

21 – Sodba Parfums Christian Dior (navedena v opombi 16, točka 46 in tam navedena sklicevanja).

22 – Sodba Parfums Christian Dior (navedena v opombi 16, točka 47).

62. Vendar iz te sodne prakse še ni mogoče razbrati, da je že samo kršitev določbe licenčne pogodbe, ki prepoveduje prodajo blaga z znamko trgovcem s proizvodi po znižani ceni, zakonit razlog za nasprotovanje nadaljnji komercializaciji. Komisija upravičeno poudarja, da bi člen 8(2) Direktive 89/104 izgubil polni učinek, če bi vsako ravnanje pridobitelja licence v nasprotju s katero koli določbo licenčne pogodbe dovoljevalo imetniku licence, da prepreči nadaljnjo prodajo blaga z znamko.

63. Prodaja *trgovcem* s proizvodi po znižani ceni pa tudi še ne pripelje nujno do znatnega oškodovanja ugleda prestižne ali luksuzne znamke.

64. Po eni strani ni mogoče izključiti, da trgovec s proizvodi po znižani ceni blaga potrošnikom ne prodaja sam, ampak ga posreduje naprej preprodajalcem, ki ga predstavijo v okolju, ki ni škodljivo za njegov luksuzni in prestižni značaj. Predstavljamo si na primer lahko, da ga trgovec s proizvodi po znižani ceni proda ekskluzivnim trgovinam, ki doslej niso mogle kupovati blaga z znamko, ker niso del distribucijske mreže za to znamko. Potrošniki bi iz teh ponudb težko sklepali, da je blago z znamko manj ekskluzivno kot doslej.

65. Po drugi strani pa je tudi v primeru oblike komercializacije, potencialno škodljive za ugled, potrebno nadaljnje preverjanje, ali je škoda dejansko nastala in ali je znatna. Tako kot pri preverjanju, ali možno oškodovanje ugleda znamke postavlja pod vprašaj tudi kakovost blaga, označenega z znamko, [23] so v tem oziru odločilne okoliščine primera. Pogoj za to so ustrezne ugotovitve nacionalnega sodišča, [24] ki zaradi licenčne pogodbe ne postanejo odvečne.

66. Člen 7(2) Direktive 89/104 torej imetniku znamke ne omogoča, da bi nasprotoval prodaji blaga, označenega z njegovo znamko, pri trgovcu s proizvodi po znižani ceni samo zato, ker neka določba licenčne pogodbe prepoveduje prodajo blaga trgovcem s proizvodi po znižani ceni.

23 – Glej zgoraj, točka 30 in naslednje.

24 – Glej sodbo z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW (C-63-97, Recueil, str. I-905, točki 51 in 55) ter sodbo Boehringer Ingelheim in drugi (navedena v opombi 17, točka 46).

V – Predlog

67. Zato Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje odgovori:

„1. Člen 8(2) Prve direktive št. 89/104/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da lahko imetnik znamke uveljavi pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katero koli določbo v licenčni pogodbi, v skladu s katero je zaradi ugleda znamke prepovedana prodaja trgovcem s proizvodi po znižani ceni, če ta prodaja tako močno škoduje ugledu blaga, da je postavljena pod vprašaj njegova kakovost.

2. Člen 7(1) Direktive 89/104 je treba razlagati tako, da se šteje, da pridobitelj licence, ki daje z znamko označeno blago na trg v nasprotju z določbo licenčne pogodbe, ravna brez soglasja imetnika znamke le tedaj, kadar pridobitelj licence s komercializacijo obenem krši pravice iz znamke v smislu člena 8(2).

3. Člen 7(2) Direktive 89/104 imetniku znamke ne omogoča, da bi nasprotoval komercializaciji blaga, označenega z njegovo znamko, s strani trgovca s proizvodi po znižani ceni samo zato, ker neka določba licenčne pogodbe prepoveduje prodajo blaga trgovcem s proizvodi po znižani ceni.“