SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE CHRISTINE STIX-HACKL, predstavljeni 27. maja 2004[1]

I – Uvod

1. V pričujoči zadevi je Sodišče ponovno pozvano, naj razloži člen 7(1) Direktive 89/104/EGS[2] (v nadaljevanju: Direktiva 89/104) v zvezi z načelom izčrpanja pravice iz znamke na območju EGP.

2. V postopku v glavni stvari je bilo blago, označeno z znamko, izdelano zunaj EGP, v EGP pa ga je uvozil imetnik znamke oziroma v vsakem primeru z njim povezana podjetja. Pozneje so to blago delno prodajala povezana podjetja, delno pa tretje osebe, pri čemer ni sporno, da je šlo za prodajo v Evropskem gospodarskem prostoru. Potem ko je imetnik znamke s tožbo zaradi kršitve blagovne znamke poskušal vplivati na to prodajo v EGP, se je nacionalnemu sodišču postavilo vprašanje, ali – in po potrebi, od katerega trenutka dalje – je treba pravice imetnika znamke obravnavati, kot da so oziroma so bile izčrpane.

3. V teh okoliščinah želi predložitveno sodišče v bistvu vedeti, ali se dajanje blaga, označenega z znamko, na trg, kar povzroči izčrpanje pravice iz znamke, zgodi že z uvozom tega blaga v EGP ali pa se to zgodi šele s poznejšimi dejanji imetnika znamke.

II – Pravni okvir

4. V členu 5 Direktive je določeno:

„Pravice iz znamke

1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da

1 — Jezik izvirnika: nemščina.

2 — Prva Direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1).

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 odstavkih 1 in 2 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 ali izvoz blaga pod tem znakom;

[...]"

5. Člen 7 Direktive ima naslov „Izčrpanje pravice iz znamke". V odstavku 1 je določeno:

„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."

6. V skladu s členom 65(2) v povezavi s Prilogo XVII številka 4 k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru je bil člen 7(1) Direktive za namene Sporazuma spremenjen tako, da sta bili besedi „v Skupnosti" nadomeščeni z besedami „v državi pogodbenici".

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

7. Družba Peak Holding AB (v nadaljevanju: Peak Holding) je imetnica več blagovnih

znamk, registriranih na Švedskem oziroma v Skupnosti. Pravica do uporabe blagovnih znamk je bila prenesena na povezano družbo Peak Performance Production AB (v nadaljevanju: Peak Production), ki na Švedskem in v tujini izdeluje ter prodaja oblačila in dodatke pod temi blagovnimi znamkami.

8. Septembra 2000 je družba Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB kot predhodnica družbe Axolin-Elinor AB (v nadaljevanju: Axolin-Elinor) v svojih trgovinah ponudila serijo približno 25.000 kosov oblačil za končnega potrošnika, na katerih so bile znamke družbe Peak Holding, in ponudbo oglaševala v tiskanih medijih. Oblačila, ki so bila del te serije, so bila za družbo Peak Production izdelana zunaj Evrope.[3] V Evropo so bila uvožena za prodajo in so v letih 1996 do 1998 spadala v običajno ponudbo družbe Peak Production.

9. Med strankama v postopku v glavni stvari ni sporno, da je bilo takrat 70 % teh oblačil razstavljenih v trgovinah za prodajo potrošnikom. Medtem ko je družba Axolin-Elinor trdila, da bi se ta oblačila lahko prodajala v neodvisnih trgovinah, je družba Peak Holding zatrjevala, da naj bi prodaja potekala v trgovinah družbe Peak Production.

10. Novembra in decembra 1999 so bila vsa zadevna oblačila ponujena naprodaj v Københavnnavnu, v trgovskem prostoru Base Camp, ki ga je dala na razpolago Carli Gry Denmark A/S, odvisna družba družbe Peak Production. Družba Peak Production je nato preostala oblačila prodala francoski družbi COPAD International. Družba Peak Production naj bi ob tem določila, da serije ni dovoljeno prodajati naprej v druge evropske države kot v Slovenijo in Rusijo, razen 5 % od količine, ki naj bi jo bilo dovoljeno prodajati v Franciji.

11. Družba Axolin-Elinor je izrecno ugovarjala dogovoru o taki omejitvi in trdila, da je serijo dobila od švedske družbe Truefit Sweden AB.

12. Med strankama ni sporno, da se zadevna serija od trenutka, ko je zapustila skladišče družbe Peak Productiona na Danskem, pa do trenutka, ko je bila dostavljena družbi Axolin-Elinor, ni nahajala zunaj območja EGP.

3 — Iz predložitvenega sklepa ni mogoče z gotovostjo razbrati, ali so z Evropo mišljene (le) države pogodbenice Sporazuma EGP. Za namene teh sklepnih predlogov se izhaja iz tega, da so bila zadevna oblačila izdelana zunaj EGP.

13. Družba Peak Holding je oktobra 2000 pri Lunds Tingsrätt vložila tožbo z obrazložitvijo, da pomeni prodaja družbe Axolin-Elinor kršitev pravice iz znamke družbe Peak Holding. Tingsrätt, ki je bilo mnenja, da je bilo blago dano v promet, tako da je bilo dano potrošnikom na razpolago v trgovini Base Camp, in da po tem pravice iz znamke ni mogoče več obnoviti, je tožbo zavrnilo. Družba Peak Holding je zoper sodbo Tingsrätt vložila pritožbo pri Hovrätten över Skåne och Blekinge.

14. Ker je bilo predložitveno sodišče mnenja, da je za odločitev o pravnem sporu potrebna razlaga člena 7(1) Direktive 89/104, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

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

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

b) ponudil naprodaj v svojih trgovinah ali v trgovini povezane družbe na skupnem trgu, ne da bi prišlo do prodaje blaga?

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 eno od dveh zgoraj alternativno navedenih predlogov in bi bila zaradi tega pravica iz znamke izčrpana, ne da bi blago prodal?

3. Ali je treba šteti, da je bilo blago dano na trg, ker ga je imetnik znamke prodal drugi družbi na notranjem trgu, če je ob prodaji imetnik znamke kupcu postavil pogoj, da se blago ne prodaja naprej na skupnem trgu?

4. Ali na odgovor na tretje vprašanje vpliva 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 določil, na katero blago se to dovoljenje nanaša?"

IV – Pravna presoja

15. S prvim vprašanjem za predhodno odločanje naj bi se zlasti pojasnilo, od katerega trenutka dalje je treba blago, označeno z znamko, obravnavati kot „dano v promet". Drugo vprašanje za predhodno odločanje se zdi dopolnilno, saj je bilo zastavljeno ob predpostavki, da je bilo blago dano na trg na podlagi ravnanj, ki jih navaja nacionalno sodišče v prvem vprašanju za predhodno odločanje. Ker sta prvi dve vprašanji tesno povezani, ju želim obravnavati skupaj.

16. Tretje in četrto vprašanje za predhodno odločanje se nanašata na razmerje med merilom dajanja na trg in merilom soglasja iz člena 7(1), pri čemer bi bilo treba pri četrtem vprašanju obravnavati le vsebinsko posebnost po možnosti odločilnega soglasja. Temu primerno je treba obe vprašanji prav tako obravnavati skupaj.

A – *Prvo in drugo vprašanje za predhodno odločanje*

17. Pri prvih dveh vprašanjih za predhodno odločanje gre za opredelitev pojma dajanje na trg, tako da bi bilo mogoče določiti, od katerega trenutka dalje je treba blago, označeno z znamko, obravnavati tako, kot da ga je v promet v EGP dal sam imetnik znamke. Ta problematika ima izredno praktičen pomen: od njene rešitve je odvisna zlasti presoja transakcij med povezanimi družbami[4] ali pomožnih transakcij v skladu s pravom znamk.[5]

18. Omeniti je treba, da je pravica iz znamke v členu 5 Direktive 89/104 opredeljena kot izključna pravica. Člen 5(3) podrobno navaja pristojnosti imetnika znamke: v skladu s točko b tega člena k tem pristojnostim spada tudi pravica prepovedi ponujanja blaga, njegovega dajanja na trg ali skladiščenja v tem namene pod tem znakom. V skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti k temeljnim pristojnostim imetnika znamke torej spada tudi odločitev o kraju in času dajanja na trg

4 — Ali je na primer treba izključno pravico imetnika znamke obravnavati kot izčrpano zato, ker je ta blago, označeno z znamko, prodal povezanemu podjetju?

5 — Ali je na primer treba izključno pravico imetnika znamke obravnavati kot izčrpano zato, ker je ta blago, označeno z znamko, predal špediterju?

blaga, označenega z znamko, v Evropskem gospodarskem prostoru.[6]

19. Z načelom izčrpanja pravice v Skupnosti, kot je izraženo v členu 7(1) Direktive 89/104, naj bi se vzpostavilo ravnotežje med interesi prostega pretoka blaga in izvajanjem pravice iz znamke. Brez tega načela bi namreč imetnik znamke imel pravico, da v določeni državi članici prepreči dajanje na trg blaga, označenega z znamko, ki ga je sam ali pa tretja oseba z njegovim soglasjem dala v promet v neki drugi državi članici. To bi zelo oviralo delovanje notranjega trga. V interesu pravilnega delovanja notranjega trga omogoča načelo izčrpanja v Skupnosti – zdaj člen 7(1) Direktive 89/104 –, da se preseže načelo ozemeljskega obsega zaščite, ki ga podeljujejo nacionalne določbe o blagovnih znamkah.[7] Na podlagi določenega usklajevanja se imetniku znamke prepusti odločitev o prvem dajanju blaga na trg v EGP[8], medtem ko se mu nadzor nad znamko pri nadaljnji prodaji odreče.

20. Posebnost (delnega) usklajevanja nacionalnih določb o blagovnih znamkah na podlagi Direktive 89/104 je v tem, da je v zvezi s skupnim trgom razvito načelo izčrpanja v Skupnosti pomembno tudi za promet s tretjimi državami.[9] Sodišče je v tej povezavi pojasnilo, da dajanje na trg zunaj EGP ne izčrpa pravice imetnika znamke, da se upre uvozu tega blaga brez njegovega soglasja, in na podlagi tega sklenilo, da „zakonodajalec Skupnosti imetniku znamke s tem dopušča (je dopustil), da nadzira prvo dajanje blaga, označenega z znamko, na trg v EGP“[10], ne da bi obravnavalo smisel in namen načela izčrpanja pravice z upoštevanjem pravilnega delovanja notranjega trga, ki tukaj sicer ni upoštevno.[11]

6 — In sicer – na podlagi načela izčrpanja na ozemlju EGP – tudi takrat, ko je dal imetnik znamke blago v promet najprej zunaj EGP, glej Fezer, *Markenrecht*, 3. izdaja, München 2001, člen 24 MarkenG, točka 93. Za kritiko glej predložitveni sklep sodnika Laddieja z dne 18. maja 1999 v zadevi C-414/99 (v odlomkih natisnjeno v II C, Vol. 30, št. 5/1999, str. 567, točka 36): „In my view this illustrates how Silhouette has bestowed on a trade mark owner a parasitic right to interfere with the distribution of good which bears little or no relationship to the proper function of the trade mark right. It is difficult to believe that a properly informed legislature intended such a result, even if it is the proper construction of Article 7 (1) of the Directive.“

7 — Glede funkcije približevanja načela izčrpanja glej tudi moje sklepne predloge z dne 5. aprila 2001 v združenih zadevah Davidoff in drugi (od C-414/99 do C-416/99, Recueil, str. I-8691, točka 80 in naslednje).

8 — Tako je izrecno navedeno v sodbi Davidoff in drugi, navedena v opombi 7, točka 33, in tam navedena sodna praksa.

9 — V zvezi s tem glej moje sklepne predloge v sodbi Davidoff in drugi, navedena v opombi 7.

10 — Sodba Davidoff in drugi, navedena v opombi 7, točka 33. Glej tudi sodbo z dne 1. julija 1999 v zadevi Sabago in Maison Dubois (C-173/98, Recueil, str. I-4103, točka 21).

11 — Glej tudi Thomas Hays, v: *Parallel importation under European Union Law*, London 2004, točka 7.55 in naslednje, 10.02 in naslednje ter 10.11 in naslednje.

21. Nazadnje je treba omeniti, da je krepitev pravic imetnika znamke, na primer s časovnim zamikom dejanja, odločilnim za priznanje obstoja izčrpanja pravic, načelno povezana z dodatnimi možnostmi omejevanja prostega pretoka blaga v EGP.

22. Odgovor na prvi dve vprašanji v zvezi z merilom dajanja na trg iz člena 7(1) Direktive 89/104 zahteva, da se ta določba razlaga v skladu z običajnimi metodami razlage. Te metode zahtevajo, da se obravnavajo pomeni, ki jih je predlagalo nacionalno sodišče v prvem vprašanju.

Dobesedna razlaga člena 7(1) Direktive 89/104

23. Ne glede na morebitne razlike v jezikovnih različicah člena 7(1) Direktive 89/104[12] švedska vlada pravilno poudarja, da če se za podlago vzame običajno jezikovno rabo, iz besedila te določbe izhaja, da je v vsakem primeru potrebno dejanje imetnika znamke, usmerjeno na trg, če naj se merilo dajanja na trg šteje za izpolnjeno. To je potrjeno tudi z zgodovinskega vidika. V sodbi Centrafarm proti Winthrop[13] je Sodišče navedlo, kot sledi: „Take ovire [prostega pretoka blaga] ni mogoče upravičiti, če imetnik sam ali tretja oseba z njegovim soglasjem zakonito *da na trg* izdelek v državi članici, iz katere ga je uvozil, o zlorabi ali kršitvi pravice iz znamke torej ni mogoče govoriti“ (moj poudarek).

24. Iz pomembnosti usmeritve dejanja imetnika znamke – namreč na trg – v povezavi z izčrpanjem pravice iz znamke v skladu s členom 7(1) Direktive 89/104 sledi, da glede na besedilo te določbe notranjih transakcij, kot na primer prenos blaga, označenega z znamko, na odvisno družbo za prodajo, ali pripravljalnih dejanj, kot na primer, ko imetnik znamke uvozi blago iz tretjih držav, kjer izdelujejo blago za imetnika, ni mogoče obravnavati kot dajanje na trg blaga, označenega z znamko.

12 — Medtem ko nemška različica dajanja na trg ne omenja, se francoska različica („mis dans le commerce“), španska in v tem smislu enaka portugalska različica („comercializado“ oziroma „comercializados“), italijanska različica („immessi in commercio“) in nizozemska različica („in de hadel zijn gebracht“) nanašajo na prodajo na tržišču, angleška različica („put on the market“), švedska različica („marknaden“) in danska različica („markedsfoert“) pa se neposredno nanašajo na trg.

13 — Sodba z dne 31. oktobra 1974 (16/74, Recueil, str. 1183, točka 9/11).

25. Poleg tega je glede blaga, označenega z znamko, izdelanega zunaj EGP, treba opozoriti, da ni nujno, da se je imetnik znamke v času uvoza tega blaga v EGP že odločil o načinu prve prodaje blaga v EGP. Če bi že sam uvoz in opravljanje carinskih formalnosti za blago, označeno z znamko, na zahtevo imetnika znamke vodila do izčrpanja pravice iz znamke, potem ne bi imel imetnik znamke pravzaprav nobenega nadzora nad prvo prodajo blaga, označenega z znamko, v EGP.

26. Če se torej uvoz v EGP obravnava kot neodločilen za vprašanje, kdaj je bilo blago dano na trg, ostaja odprto, ali blago pride *na trg* že s samo ponudbo tega blaga v EGP ali pa je prodaja blaga – ali vsekakor prenos pravice razpolaganja, ki je le začasen – nujna za namene dajanja na trg.

27. Ne zdi se mogoče, da bi bilo mogoče to vprašanje pojasniti na podlagi dobesedne razlage člena 7(1) Direktive 89/104, saj sta tako ponudba kot tudi prodaja blaga, označenega z znamko, „na trg naravnani" dejanji. V okviru dobesedne razlage je vsekakor – kot je to storila švedska vlada – mogoče navesti, da to, da se kot pomemben trenutek šteje prodaja blaga, ni prepričljivo, saj je blago vzeto s trga prav zaradi prodaje. Na podoben način družba Axolin-Elinor uveljavlja, da ponujanje blaga v trgovini pomeni, da je na trgu.

Sistematična razlaga člena 7(1) Direktive 89/104

28. S sistematičnega vidika je treba obravnavati razmerje med členoma 5(3) in 7(1) Direktive 89/104. V skladu s členom 5(3)(b) lahko imetnik znamke med drugim prepove „ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom [...]". Na podlagi te formulacije je očitno, da je treba razlikovati med tem, ali je blago le ponujeno naprodaj ali pa je dano v promet.

29. Vendar pa je vprašljivo, ali se dajanje na trg v smislu te določbe ujema z enakim pojmom v členu 7(1). Temu v prid govorita uporaba enakih pojmov in to, da obe določbi razlikujeta med dejanji, naravnanimi na trg, in dejanji samo notranjega značaja.[14] Proti enotni razlagi pa govorita različna namena

14 — V tem smislu glej v zvezi z nemškim predpisom za prenos direktive Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, 2. izdaja, München 2003, člen 24, točka 18.

obeh določb: medtem ko člen 5 podrobno določa obseg zaščite izključne pravice iz znamke, člen 7(1) vsebuje omejitev te izključne pravice.[15]

30. Sistematična razlaga člena 7(1) Direktive 89/104 torej ne nudi jasnega odgovora.

Teleološka razlaga člena 7(1) Direktive 89/104

31. V okviru teleološke razlage člena 7(1) Direktive 89/104 je treba izhajati iz že omenjene[16] funkcije približevanja načela izčrpanja. Temu primerno je treba zavrniti vse mogoče razlage, ki bi omejevale pravico imetnika znamke, da ima nadzor nad prvim dajanjem blaga, označenega z znamko, na trg v EGP. Hkrati je treba opomniti, da omejitev pravice imetnika znamke na podlagi člena 7(1) Direktive 89/104 ne služi le pravilnemu delovanju notranjega trga, temveč tudi pravni varnosti, saj nasprotuje temu, da bi imetnik znamke nadzoroval vso nadaljnjo prodajo in tako omogoča pravu znamk, da varuje „nakup v dobri veri".

32. V okviru teleološke razlage je torej treba zagotoviti, da lahko imetnik znamke izvaja svojo izključno pravico v omenjenem obsegu[17] in da ima lahko od tega ekonomske koristi, ne da bi to ogrozilo pravno varnost.

33. Zgoraj je že bilo navedeno, da te zahteve ne bi bile izpolnjene, če bi se predpostavljalo, da je blago, označeno z znamko, na trg dano že samo z uvozom tega blaga v EGP.[18]

34. Čeprav Komisija in švedska vlada priznavata, da je možnost gospodarskega izkoriščanja blagovne znamke odločilna, iz tega oblikujeta različne sklepe. Medtem ko Komisija zastopa stališče, da je omenjeno gospodarsko izkoriščanje mogoče šele s prodajo blaga, označenega z znamko, švedska vlada meni, da zadostuje, če imetnik

15 — V zvezi z nemškim predpisom za prenos direktive glej Fezer, navedeno v opombi 6, točka 7d; Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, 7. izdaja, člen 24, točka 33, in tam navedena sodna praksa.

16 — Glej točko 19 zgoraj.

17 — Glej točko 19 zgoraj.

18 — Glej točko 24 zgoraj in naslednje.

znamke razpolaga z možnostjo ponujanja svojega blaga končnemu potrošniku, saj lahko imetnik v tem primeru – ne glede na morebitno dejansko prodajo blaga – vsekakor nadzira okoliščine prve prodaje blaga.

35. Stališče švedske vlade se gotovo lahko podpre z gospodarskega vidika, ki dajanje na trg enači s trženjem v smislu uvoza blaga na trg in temu primerno zaključek prodaje blaga tolmači kot zapustitev trga. Izhajajoč iz opredelitve trga kot območja proste izmenjave storitev in protistoritev, kjer se cena oblikuje glede na ponudbo in povpraševanje, pa je vendarle treba opozoriti, da razlaga, ki jo podpira švedska vlada, nikakor ni obvezujoča. Določanje cen na trgu je posledica izmeničnega učinkovanja ponudbe in povpraševanja ter pride do izraza šele, ko je blago prodano, tako da nekaj govori v prid razlagi, ki jo podpira Komisija.[19] Samo ta razlaga je pravilna za razumevanje trga kot območja proste izmenjave storitev in protistoritev.

36. Po mnenju družbe Axolin-Elinor ni mogoče ugovarjati dejstvu, da je bilo blago, ki je bilo ponujeno v trgovini, dano v promet. Nadalje je treba opomniti, da se ravno s ponudbo končnemu potrošniku ohrani glavna funkcija znamke, tako imenovana zagotovitev izvora.

37. To mnenje pa iz več razlogov ni prepričljivo. Čeprav se v taki okoliščini domneva obstoj dejanja, usmerjenega na trg, to mnenje ne upošteva interesov imetnika znamke v zadostni meri, saj z ekonomskega stališča ni mogoče zaščititi njegovih naložb v blagovno znamko samo s ponudbo blaga, označenega z znamko.[20]

38. Tudi praktični preudarki govorijo v prid temu, da ponudba blaga naprodaj ni upoštevni trenutek. Družba Peak Holding v zvezi s tem navaja, da je ponudbo težko obravnavati kot upoštevni trenutek, saj v primeru uskladiščenega blaga ni jasno, katero blago je predmet izčrpanja. Na tem mestu je treba

19 — Glej tudi v drugi povezavi sklepne predloge generalnega pravobranilca P. Légerja z dne 13. novembra 2003 v zadevi Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Recueil, str. I-5791, točka 40: „Kdor pa govori o trgu, ima v mislih srečanje ponudbe in povpraševanja ali menjavo, transakcijo [...]"

20 — V zvezi s tem je treba spomniti na to, da je Sodišče v sodbi z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273) sicer potrdilo tradicionalno funkcijo blagovne znamke kot označbe izvora blaga, hkrati pa je v skladu z navedbami generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja Colomerja ustrezno (sklepni predlogi z dne 13. junija 2002, točka 46) poudarilo njen naraščajoč pomen kot podlage za naložbe in oglaševanje. Gledano s tega stališča se zdi mnenje družbe Axolin-Elinorja preozko.

napotiti tudi na sodbo v zadevi Sebago[21], v skladu s katero „[...] velja, da so pravice iz znamke izčrpane le v zvezi s posamičnimi primerki blaga, ki so bili s soglasjem imetnika znamke dani v promet na območju, omenjenem v tem predpisu. V zvezi s tistimi primerki blaga, ki so bili dani v promet na tem območju brez soglasja imetnika znamke, lahko imetnik v skladu s pravico, ki mu jo podeljuje Direktiva, prepove uporabo blagovne znamke". Iz te sodbe izhaja, da je zaradi odločitve glede izčrpanja vsekakor treba določiti, katero blago je bilo dano v promet, bodisi s strani imetnika znamke bodisi z njegovim soglasjem. Če bi za dajanje na trg zadostovala že sama ponudba blaga, bi bilo vprašljivo, kako bi bilo mogoče z zadostno pravno varnostjo sprejeti potrebne odločitve v zvezi z uskladiščenim blagom, ki morda ni namenjeno prodaji.

39. Nadalje je treba opomniti, da bi obravnavanje trenutka, ko je bila ponudba dana, kot upoštevnega trenutka onemogočilo preprečitev vzporednih uvozov iz tretjih držav v primerih, v katerih je bilo blago najprej v EGP, vendar ga tam ni bilo mogoče prodati. V zadevi Silhouette[22], kjer so bile take okoliščine, se je Sodišče, kot je znano, ukvarjalo z dopustnostjo mednarodnega izčrpanja pravice iz znamke v skladu z nacionalnim pravom, kar pa spet v skladu z logiko predpostavlja, da pravice iz znamke niso bile obravnavane kot izčrpane že s ponudbo blaga v državi članici.

40. Če torej – z ekonomskega vidika – prodajo blaga, označenega z znamko, obravnavamo kot trenutek, odločilen z vidika dajanja tega blaga na trg,[23] je treba s pravnega vidika določiti, ali je potrebna sprememba lastniškega razmerja. To predlaga predložitvena odločba, saj se v prvem vprašanju za predhodno odločanje nanaša na manjkajočo „prodajo" blaga. Tudi Komisija se je izrekla – zlasti na ustni obravnavi –, da je upoštevni dejavnik „prodaja".

41. K temu je treba pripomniti, da tudi sprememba lastništva ne odgovori na vprašanje, ali ima lahko imetnik znamke gospo-

21 — Navedeno v opombi 10, točka 19.

22 — Sodba z dne 16. julija 1998 (C-355/96, Recueil, str. I-4799).

23 — To bi bilo mogoče razbrati tudi iz sodbe z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Rioglass (C-115/02, Recueil, str. I-12705, točka 28), ki navaja, da tranzitna operacija (ki nastane s tem, ko se blago, zakonito izdelano v državi članici, prevaža v tretjo državo po državnem ozemlju ene ali več držav članic) „v bistvu ne pomeni trženja [v smislu dajanja na trg] – glej tudi točko 25 te sodbe".

darske koristi od znamke. Z drugimi besedami, sprememba lastništva blaga, označenega z znamko, mora biti neupoštevna, če naj se sledi nujnemu ekonomskemu načinu obravnavanja.[24]

42. Če sprememba lastništva ni upoštevna, je treba šteti za upoštevni trenutek prenos dejanske pravice razpolaganja z blagom. Blago je tako dano v promet, ko je tretja oseba, katere odločitev glede prodaje blaga ni mogoče pripisati imetniku znamke zaradi dejanske neodvisnosti te tretje osebe[25], pridobila dejansko pravico razpolaganja z blagom.

43. Zato predlagam, da se na prvo vprašanje za predhodno odločanje odgovori, da blago, označeno z blagovno znamko, ni dano v promet, niti če je uvoženo v Evropski gospodarski prostor in ocarinjeno niti če je ponujeno naprodaj v trgovinah imetnika znamke ali v trgovinah družb, ki so z njim povezane. Dajanje na trg v EGP v smislu člena 7(1) Direktive 89/104, katerega posledica je izčrpanje pravice, obstaja tedaj, ko je neodvisna tretja oseba pridobila pravico razpolaganja z blagom, označenim z znamko.

44. Ob upoštevanju tega predlaganega odgovora ni več treba obravnavati drugega vprašanja za predhodno odločanje.

B – *Tretje in četrto vprašanje za predhodno odločanje*

45. Pri zadnjih dveh vprašanjih za predhodno odločanje gre za vprašanje, ali in v kolikšni meri je pogodbena izjava volje imetnika znamke v zvezi s prodajo blaga, označenega z znamko, pomembna za merilo soglasja iz člena 7(1) Direktive 89/104.

46. Ozadje tega vprašanja je mnenje, da če bi se kršitev te pogodbene izjave volje lahko

24 — Pri prodaji blaga, označenega z znamko, z lastninskim pridržkom ima prenos pravice razpolaganja prednost pred spremembo pravnega lastništva. V tem pogledu lastninski pridržek nima vpliva na izčrpanje v skladu s pravom znamk. V primeru prenosa lastninske pravice v zavarovanje je vsekakor dvomljivo, ali gre za dejanje, naravnano na trg, saj ostane zadevno blago v posesti prenosnika. V zvezi s tem glej Mulch, Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung, Köln 2001, str. 20.

25 — Od tega je praviloma treba ločiti transakcije med povezanimi družbami ali transakcije znotraj distribucijskega sistema.

dokazala, soglasja v smislu člena 7(1) Direktive ne bi bilo, tako da ne bi bilo več pomembno, ali je blago, označeno z znamko, bilo dano v promet v EGP.

47. Iz predložitvenega sklepa je mogoče razbrati, da bi se glede na željo imetnika znamke družbe Peak Holding večina preostalega blaga prodajala v tretjih državah. Družba Peak Holding je dodala ustrezno določbo v pogodbo s francosko družbo COPAD. Tretje in četrto vprašanje za predhodno odločanje očitno izhajata iz argumenta družbe Peak Holding, da bi kršitev te določbe, ki nalaga ozemeljsko omejitev prodaje, pomenila pomanjkanje soglasja v smislu člena 7(1) Direktive 89/104, tako da bi bilo izčrpanje pravice iz znamke izključeno.

48. To mnenje napačno razume pravno naravo izčrpanja kot *zakonsko* omejitev pravic iz znamke, kot je to pravilno trdila švedska vlada. Tako zaradi besedila kot tudi zaradi smisla in namena koncept izčrpanja zahteva, da se razlikuje med dajanjem na trg s strani samega imetnika znamke in dajanjem na trg s strani tretje osebe – vendar s soglasjem imetnika znamke.[26] Pojem soglasja v členu 7(1) Direktive 89/104 pomeni merilo pripisljivosti, v skladu s katerim je mogoče določiti, ali se lahko dajanje na trg s strani tretje osebe pripiše imetniku znamke.[27]

49. Če da imetnik znamke blago, označeno z znamko, v promet v EGP, izčrpanje nastopi po samem zakonu, ne glede na pogodbo med imetnikom znamke in kupcem. Na podlagi kršitve morebitne določbe o ozemeljskih omejitvah prodaje, ki jih je imetnik znamke postavil kupcu blaga, označenega z znamko, v zvezi s prodajo blaga v EGP, lahko nastanejo zahtevki iz pogodbe, vendar pa je za pravo znamk načelno neupoštevna.

50. Te presoje ne spremeni niti sklicevanje na sodbo Davidoff in drugi[28]. V tej sodbi je Sodišče med drugim ugotovilo, da „nacionalni predpisi, ki bi upoštevali molk imetnika znamke, [...] ne bi priznali tihega soglasja, temveč bi soglasje domnevali. S tem bi kršili

26 — Glej tudi moje sklepne predloge, navedene v opombi 7, točka 42.

27 — Že v sodbi z dne 22. junija 1994 v zadevi Ideal-Standard (C-9/93, Recueil, str. I-2789, točka 43) je Sodišče razjasnilo, da „soglasje, ki ga vsebuje vsak prenos, [...] ni soglasje, potrebno za izčrpanje pravice".

28 — Navedena v opombi 7.

zahtevo po izrecnem soglasju, kot izhaja iz prava Skupnosti."[29] Iz tega je sicer mogoče razbrati, da o soglasju imetnika znamke v smislu člena 7(1) Direktive 89/104, to je soglasja k dajanju na trg blaga v EGP s strani tretje osebe, ni mogoče sklepati le iz pomanjkanja ozemeljskih omejitev prodaje v pogodbi med imetnikom znamke in njegovim kupcem.

51. Če pa, obratno, ozemeljske omejitve prodaje v pogodbi načelno izključujejo soglasje imetnika znamke v smislu člena 7(1) Direktive 89/104, je pomembno le, kolikor naj bi se o izčrpanju sklepalo iz tega soglasja. To vprašanje se zastavi pri ponovnem uvozu blaga, označenega z znamko, iz tretjih držav.[30] V glavni stvari pa ne gre za tak položaj, temveč le za vprašanje, kdaj je imetnik dal blago, označeno z znamko, v promet v EGP.

52. Ni treba obravnavati, ali je ozemeljska omejitev prodaje v pogodbi med družbama Peak Holding in COPAD v skladu s konkurenčnim pravom, saj to ni upoštevno za odgovor na tretje vprašanje.

53. Glede četrtega vprašanja za predhodno odločanje zadostuje opomba, da če obstoj ozemeljske omejitve prodaje ne vpliva na nastop izčrpanja pravice, kot je to v postopku v glavni stvari[31], mora enako *a fortiori* veljati, kadar gre za posebno obliko take določbe.

54. Na tretje in četrto vprašanje za predhodno odločanje naj se odgovori, da ob prodaji blaga, označenega z znamko, drugemu podjetju znotraj EGP za nastop izčrpanja pravice iz znamke v skladu s členom 7(1) Direktive 89/104 ni pomembno, ali in v kolikšni meri je imetnik znamke kupcu naložil ozemeljske omejitve prodaje.

29 — Navedena v točki 58.

30 — Če imetnik znamke še ni dal blaga, označenega z znamko, v promet v EGP, vendar pa ga je tretja oseba uvozila v EGP, recimo v okviru sivega ponovnega uvoza, se v zvezi z morebitnim izčrpanjem pravice iz znamke ne postavlja vprašanje, ali je imetnik znamke sam dal blago v promet v EGP, temveč vprašanje, ali je blago dala v promet v EGP tretja oseba z njegovim soglasjem.

31 — Glej točko 51 zgoraj.

V – Stroški

55. Stroški švedske vlade in Komisije, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, se ne povrnejo. Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških.

VI – Predlog

56. Zato Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje odgovori, kot sledi:

1. Člen 7(1) Direktive 89/104/EGS je treba razlagati tako, da blago, označeno z blagovno znamko, ni dano v promet, niti če je uvoženo v EGP in ocarinjeno niti če je ponujeno naprodaj v trgovinah imetnika znamke ali v trgovinah družb, ki so z njim povezane. Blago, označeno z znamko, je na trg v EGP dano šele takrat, ko je neodvisna tretja oseba pridobila dejansko pravico razpolaganja z blagom, recimo s prodajo tega blaga.

2. Ob prodaji blaga, označenega z znamko, drugemu podjetju znotraj EGP za nastop izčrpanja pravice po členu 7(1) Direktive 89/104/EGS ni pomembno, ali in v kolikšni meri je imetnik znamke kupcu naložil ozemeljske omejitve prodaje.