Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 19. septembra 2013*

„Znamke — Direktiva 89/104/EGS — Člen 5 — Soglasje imetnika znamke, da tretja oseba uporablja znak, ki je enak znamki — Soglasje, podano v okviru deljene uporabe — Možnost navedenega imetnika, da odstopi od deljene uporabe in začne izključno uporabljati svojo znamko“

V zadevi C-661/11,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Cour de cassation (Belgija) z odločbo z dne 2. decembra 2011, ki je prispela na Sodišče 23. decembra 2011, v postopku

Martin Y Paz Diffusion SA

proti

Davidu Depuydtu,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi M. Ilešič (poročevalec), predsednik senata, K. Lenaerts, podpredsednik Sodišča, v funkciji sodnika tretjega senata, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh in C. G. Fernlund, sodniki,

generalni pravobranilec: P. Cruz Villalón,

sodni tajnik: V. Tourrès, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 10. januarja 2013,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za družbo Martin Y Paz Diffusion SA R. Byl, odvetnik,

— za D. Depuydta in družbo Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV P. Maeyaert in S. Lens, odvetnika,

— za poljsko vlado B. Majczyna, agent,

— za Evropsko komisijo F. W. Bulst, T. van Rijn in J. Hottiaux, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 18. aprila 2013

* Jezik postopka: francoščina.

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago členov od 5 do 8 Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), kakor je bila spremenjena s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 (UL 1994, L 1, str. 3, v nadaljevanju: Direktiva 89/104).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Martin Y Paz Diffusion SA (v nadaljevanju: Martin Y Paz), družbo belgijskega prava, na eni strani ter D. Depuydtom in Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (v nadaljevanju: Fabriek van Maroquinerie Gauquie), prav tako družbo belgijskega prava, na drugi strani, v zvezi z uporabo znamk, imetnica katerih je družba Martin Y Paz.

Pravni okvir

3 V šesti uvodni izjavi Direktive 89/104 je bilo navedeno, da ta „ne more izključiti uporabe drugih predpisov držav članic, ki niso predpisi o blagovnih znamkah, na primer predpisov v zvezi z nelojalno konkurenco, civilnopravno odgovornostjo ali varstvom potrošnikov“.

4 Člen 5 Direktive 89/104, naslovljen „Pravice iz znamke“, je določal:

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

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

[…]“

5 Člen 6 te direktive, naslovljen „Določbe in pogoji za zaposlitev“, je določal:

„1. Blagovna znamka ne daje imetniku pravice, da tretji osebi prepove uporabo v gospodarskem prometu:

a) lastnega imena in naslova;

b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;

c) blagovne znamke, kadar je treba z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele,

pod pogojem, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

2. Blagovna znamka ne daje imetniku pravice, da tretji osebi prepove uporabo v gospodarskem prometu prejšnje pravice, ki velja le na določenem področju, če je ta pravica priznana v zadevni državi članici in znotraj meja področja, na katerem je priznana.“

6 V prvotni različici člena 7 Direktive, naslovljenega „Izčrpanje pravice iz znamke“, je bilo določeno:

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

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če obstajajo zakoniti razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnjemu trženju blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

7 V skladu s členom 65(2) Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 v povezavi s Prilogo XVII, točka 4, k temu sporazumu je bila prvotna različica člena 7(1) Direktive 89/104 spremenjena za namene tega sporazuma tako, da je bil izraz „Skupnosti“ nadomeščen z besedami „na ozemlju katere koli pogodbenice“.

8 Člen 8 Direktive 89/104 je določal:

„1. Znamka je lahko predmet licence za nekatere ali vse vrste blaga ali storitev, za katere je registrirana, in za celotno ali del ozemlja zadevne države članice. Licenca je lahko izključna ali neizključna.

2. Imetnik blagovne znamke lahko uveljavi pravice iz blagovne znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katerokoli določbo v licenčni pogodbi […]“

9 Direktiva 89/104 je bila razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25), ki je začela veljati 28. novembra 2008. Vendar glede na čas dejanskega stanja za spor o glavni stvari velja Direktiva 89/104.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

10 P. Baquet, proizvajalec usnjene galanterije in lastnik podjetja, ki izhaja iz družbe belgijskega prava, ki je leta 1989 razglasila stečaj, je s pogodbo, sklenjeno 6. junija 1990 družbi Martin Y Paz firmo te družbe, in sicer „Nathan“, prodal „za obratovanje linije proizvodov drobne galanterije“.

11 Ta pogodba je določala, da P. Baquet ostane „imetnik imena za izdelovanje ročnih torbic“. Družba Martin Y Paz se je zavezala, da glede izdelave in distribucije teh proizvodov ne bo nelojalno konkurirala, medtem ko je P. Baquet zagotovil izključno uporabo imena „Nathan“ s strani družbe Martin Y Paz za izdelavo in distribucijo proizvodov drobne galanterije.

12 P. Baquet je s pogodbo z dne 2. maja 1995 svojo dejavnost v zvezi z ročnimi torbicami prodal D. Depuydtu, poslovodji družbe Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 Ta pogodba je določala, da zadevna dejavnost vključuje besedno znamko Benelux Nathan (v nadaljevanju: besedna znamka Nathan), ki jo je P. Baquet registriral leta 1991 za proizvode iz razredov 18 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, v revidirani in spremenjeni obliki (v nadaljevanju: Nicejski aranžma). Med te proizvode spadajo usnjeni izdelki (razred 18) ter oblačila in čevlji (razred 25).

14 D. Depuydt je tako postal imetnik te besedne znamke.

15 V navedeni pogodbi z dne 2. maja 1995 je med drugim navedena zaveza P. Baqueta do družbe Martin Y Paz, da ne bo izdeloval in distribuiral proizvodov drobne galanterije pod imenom „Nathan“.

16 D. Depuydt je po sklenitvi te pogodbe začel prek posrednika, družbe Fabriek van Maroquinerie Gauquie in pod besedno znamko Nathan dajati na trg ročne torbice, na katerih je pritrjena črka N v vodoravno razpotegnjeni pisavi.

17 Od dne, ko so stranke iz postopka v glavni stvari v sporu, tudi družba Martin Y Paz na svoje proizvode pritrjuje črko N v vodoravno razpotegnjeni pisavi.

18 Družba Martin Y Paz je s telefaksom z dne 18. julija 1998 družbi Fabriek van Maroquinerie Gauquie očitala, da med obema družbama ni sodelovanja. Predlagala je, da se dogovorita o materialih in barvah, ki se uporabljajo za proizvode, ter o izmenjavi seznama strank.

19 Družba Martin Y Paz je 14. avgusta 1998 za proizvode zlasti iz razredov 18 in 25 Nicejskega aranžmaja registrirala figurativno znamko Benelux, sestavljeno iz črke N v vodoravno razpotegnjeni pisavi (v nadaljevanju: znamka N) in figurativno znamko Benelux, sestavljeno iz stilizirane različice besednega znaka „Nathan“ (v nadaljevanju: figurativna znamka Nathan).

20 Od leta 2002 tako družba Martin Y Paz kot tudi družba Fabriek van Maroquinerie Gauquie uporabljata tudi besedni znak „Nathan Baume“. Družba Martin Y Paz je 24. januarja 2002 ta znak registrirala kot znamko Benelux za proizvode iz razredov 18 in 25 Nicejskega aranžmaja (v nadaljevanju: znamka Nathan Baume).

21 Obe družbi sta druga drugi prodajali svoje proizvode (ročne torbice in čevlje, ki jih izdeluje družba Fabriek van Maroquinerie Gauquie, ter druge usnjene izdelke, ki jih izdeluje družba Martin Y Paz) in jih razstavljali v svojih prodajalnah.

22 Odnosi med navedenima družbama so se postopoma poslabšali.

23 D. Depuydt in družba Fabriek van Maroquinerie Gauquie (v nadaljevanju, skupaj: Gauquie) sta 24. maja 2005 zoper družbo Martin Y Paz vložila tožbo pri Tribunal de commerce de Nivelles za razglasitev ničnosti znamke N, figurativne znamke Nathan in znamke Nathan Baume oziroma sta podredno predlagali, naj se odloči, da so te znamke veljavne le za proizvode drobne usnjene galanterije.

24 Tribunal de commerce de Nivelles je s sodbo z dne 19. oktobra 2006 zavrnilo tožbo, ki mu je bila predložena.

25 Družba Martin Y Paz je 11. januarja 2007 predsedniku Tribunal de commerce de Nivelles predlagala, naj družbi Gauquie naloži, naj preneha uporabljati znake, ki so enaki ali podobni znamkama N in Nathan Baume za proizvode iz razredov 18 in 25 Nicejskega aranžmaja. Družba Gauquie je z nasprotno tožbo temu sodišču predlagala, naj družbi Martin Y Paz prepove uporabo navedenih znamk in vseh znakov, ki so enaki ali podobni besedni znamki Nathan za usnjene proizvode, ki niso proizvodi drobne usnjene galanterije.

26 Predlog družbe Martin Y Paz je bil zavrnjen s sodbo z dne 9. maja 2007, s katero je bilo tej družbi naloženo, da pod znakom „N“, „Nathan“ ali „Nathan Baume“ ne sme izdelovati ali tržiti ročnih torbic, ki so enake ali podobne tistim, ki jih distribuira družba Gauquie.

27 Cour d’appel de Bruxelles je obravnavalo pritožbo družbe Martin Y Paz in nasprotno pritožbo družbe Gauquie zoper to sodbo z dne 9. maja 2007 ter pritožbo družbe Gauquie zoper sodbo z dne 19. oktobra 2006, navedeno v točki 24 te sodbe.

28 To sodišče je s sodbo z dne 8. novembra 2007 razsodilo, da družba Gauquie ne sme uporabljati znakov, ki so enaki ali podobni znamki N ali Nathan Baume za proizvode, ki niso ročne torbice in čevlji, in da družba Martin Y Paz ne sme uporabljati znamke N, figurativne znamke Nathan in znamke Nathan Baume za ročne torbice in čevlje. V preostalem je pritožbo družbe Gauquie, vloženo zoper navedeno sodbo z dne 19. oktobra 2006, zavrnilo.

29 Glede pravic, ki jih njihovemu imetniku, družbi Martin Y Paz, podeljujeta znamki N in Nathan Baume, je Cour d'appel de Bruxelles ugotovilo, da je ta družba do predloga za sprejetje odredbe, ki ga je vložila pri predsedniku Tribunal de commerce de Nivelles, vedno priznavala, da družba Gauquie lahko uporablja znake, ki so enaki tem znamkam za ročne torbice in čevlje. Poleg tega naj bi bilo to priznanje poudarjeno z večkrat ponovljenimi predlogi družbe Martin Y Paz, ki se nanašajo na vzpostavitev skupnega vodenja trženja njenih proizvodov in proizvodov družbe Gauquie.

30 Navedeno sodišče je na podlagi teh dejstev sklepalo na obstoj „nepreklicnega soglasja" družbe Martin Y Paz, da lahko družba Gauquie navedena znaka uporablja za ročne torbice in čevlje. Ugotovilo je, prvič, da je družba Martin Y Paz s tem, da je pod posebej strogimi pogoji zahtevala prepoved te uporabe, zlorabila izključno pravico iz njenih znamk, in drugič, da trženje ročnih torbic ali čevljev s strani te družbe pod tema znamkama pomeni dejanje nelojalne konkurence, ker naj bi imela ta družba neupravičeno korist od vlaganja družbe Gauquie v to, da bi se javnost seznanila z njenimi proizvodi visoke kakovosti, in naj bi lahko poleg tega ustvarila resno zmedo pri potrošnikih.

31 Družba Martin Y Paz je 22. oktobra 2008 vložila kasacijsko pritožbo zoper sodbo z dne 8. novembra 2007, navedeno v točki 28 te sodbe.

32 Družba Martin Y Paz ob priznanju, da je soglašala s tem, da družba Gauquie za nedoločen čas uporablja znake, ki so enaki znamkam N in Nathan Baume za ročne torbice in čevlje, trdi, da je Cour d'appel de Bruxelles napačno uporabilo pravo s tem, da je to soglasje opredelilo za „nepreklicno". Ta družba meni, da je bilo mogoče to soglasje kadarkoli enostransko preklicati. Ker je bilo njeno soglasje k uporabi s strani družbe Gauquie preklicano, naj njena zahteva, da se družbi Gauquie prepove kakršnakoli uporaba znakov, ki so enaki ali podobni njenim znamkam, nikakor ne bi pomenila zlorabe, ampak naj bi pomenila legitimno izvrševanje izključne pravice iz znamk, katerih imetnica je.

33 Cour d'appel de Bruxelles naj prav tako ne bi pravilno uporabilo prava s tem, da je ugotovilo, da družba Martin Y Paz ne sme izdelovati in tržiti ročnih torbic in čevljev pod znamkama N in Nathan Baume. V zvezi s tem družba Martin Y Paz opozarja, da sta bili zadevni znamki registrirani za razreda proizvodov, v katera med drugim spadajo ročne torbice in čevlji. Zato bi se tej družbi s prepovedjo uporabe njenih lastnih znamk za te proizvode to njeno izključno pravico odvzelo.

34 Cour de cassation je v sodbi, izdani 2. decembra 2011, zavrnilo utemeljitev družbe Martin Y Paz, da je bil njen predlog za sprejetje odredbe le izraz izključne pravice iz njenih znamk in ga torej ni mogoče opredeliti za zlorabo. V zvezi s tem to sodišče navaja, da ugotovitev – s strani Cour d'appel de Bruxelles – ravnanja, ki pomeni zlorabo s strani družbe Martin Y Paz, ni temeljila le na soglasju, ki ga je dala ta družba, ampak tudi na besedah, s katerimi je ta družba oblikovala svoj predlog za sprejetje odredbe, in na prikritem motivu maščevanja.

35 Cour de cassation se nasprotno sprašuje, ali je Cour d'appel de Bruxelles lahko, ne da bi napačno uporabilo pravo, družbi Martin Y Paz odvzelo možnost uveljavljati svoje znamke v razmerju do družbe Gauquie ter možnost, da bi sama svoje znamke uporabljala za ročne torbice in čevlje. Zato se je v navedeni sodbi z dne 2. decembra 2011 odločilo, da prekine odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predloži ta vprašanja:

„1. (a) Ali je treba člena 5(1) in 8(1) [Direktive 89/104] razlagati tako, da imetnik izključne pravice, ki mu je bila podeljena z registrirano znamko, te dokončno ne more več uveljavljati v razmerju do tretje osebe za vse proizvode, navedene ob registraciji:

— kadar je imetnik dalj časa delil uporabo te znamke s to tretjo osebo v okviru neke vrste skupnega imetništva za del navedenih proizvodov;

— kadar je ob tej delitvi tej tretji osebi dal nepreklicno soglasje, da lahko uporablja to znamko za te proizvode?

(b) Ali je treba navedena člena razlagati tako, da lahko uporaba nacionalnega pravila, kot je to, po katerem imetnik pravice te ne more napačno izvajati ali zlorabiti, pripelje do dokončne preprečitve izvajanja te izključne pravice za del zadevnih proizvodov, ali pa ju je treba razlagati tako, da je treba to uporabo omejiti na drugačno sankcioniranje navedenega napačnega izvajanja ali zlorabe pravice?

2. (a) Ali je treba člena 5(1) in 8(1) [Direktive 89/104] razlagati tako, da lahko nacionalno sodišče, ko imetnik registrirane znamke odstopi od svoje zaveze do tretje osebe, da ne bo uporabljal te znamke za nekatere proizvode, in jo torej namerava spet uporabljati sam, kljub temu dokončno prepove to ponovno uporabo, ker naj bi pomenila nelojalno konkurenco, saj iz tega izhajata korist za imetnika zaradi oglaševanja, za katero je pred tem v zvezi z znamko poskrbela navedena tretja oseba, in morebitna zmeda pri strankah, ali pa ju je treba razlagati tako, da mora nacionalno sodišče naložiti drugačno sankcijo, ki imetniku te ponovne uporabe ne preprečuje dokončno?

(b) Ali je treba navedena člena razlagati tako, da je dokončna prepoved uporabe imetniku upravičena, kadar je tretja oseba več let vlagala v to, da bi javnost seznanila s proizvodi, za katere ji je imetnik dovolil uporabo znamke?“

Dopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe

36 Družba Gauquie meni, da postavljena vprašanja niso dopustna oziroma da jih je treba vsaj preoblikovati.

37 Poudarja, da spora med njo in družbo Martin Y Paz ne ureja Direktiva 89/104, ampak nacionalno pravo, s katerim je bila prenesena ta direktiva. Ker Sodišče ni pristojno za razlago nacionalnega prava, se tega predloga za sprejetje predhodne odločbe ne bi smelo obravnavati.

38 Vsekakor naj bi odgovor na postavljena vprašanja ne bil upošteven za rešitev spora o glavni stvari. Družba Gauquie v zvezi s tem opozarja, da se člen 5 Direktive 89/104 nanaša na obseg izključne pravice iz znamke, če ni podano soglasje, medtem ko ta predložitvena odločba temelji na obstoju „nepreklicnega soglasja“. Člen 8 te direktive, ki se nanaša na licence, naj tudi ne bi imel zveze s sporom o glavni stvari, saj med družbama Martin Y Paz in Gauquie ni bila sklenjena nobena licenčna pogodba.

39 Poleg tega naj bi bilo mogoče na podlagi vprašanj, kot so ta, ki jih je oblikovalo Cour de cassation, sklepati, da je Cour d'appel de Bruxelles družbi Martin Y Paz prepovedalo vsakršno izvrševanje izključne pravice iz njenih znamk, medtem ko je tej družbi izvrševanje te pravice dejansko prepovedalo le za ročne torbice in čevlje.

40 Evropska komisija se strinja z utemeljitvijo družbe Gauquie glede neupoštevnosti člena 8 Direktive 89/104 za rešitev spora o glavni stvari. Nasprotno, v zvezi s členom 5 te direktive meni, da je ta določba lahko upoštevna, četudi se bo moral po mnenju te institucije spor o glavni stvari rešiti predvsem na podlagi belgijskega civilnega prava in pravil lojalne konkurence.

41 Družba Martin Y Paz in poljska vlada nista izpodbijali dopustnosti predloga za sprejetje predhodne odločbe.

42 Najprej, glede utemeljitve družbe Gauquie, da predložitveno sodišče dejansko zahteva razlago nacionalnega prava, s katerim je bila prenesena Direktiva 89/104, je treba ugotoviti, da ta družba ne oporeka, da mora biti uporaba nacionalnega prava ali prava Beneluksa na področju znamk v skladu z Direktivo o približevanju zakonodaj držav članic o znamkah. Vendar predložitveno sodišče zahteva prav razlago Direktive 89/104, da bi odločilo, ali je Cour d'appel de Bruxelles lahko, ne da bi kršilo to direktivo, družbi Martin Y Paz prepovedalo uporabo njenih znamk za ročne torbice in čevlje ter uveljavljanje izključne pravice, ki jo te znamke podeljujejo družbi Gauquie. V teh okoliščinah ni mogoče trditi, da se predlog za sprejetje predhodne odločbe nanaša na kaj drugega kot na razlago prava Unije (glej po analogiji sodbo z dne 11. septembra 2003 v zadevi Anomar in drugi, C-6/01, Recueil, str. I-8621, točka 38).

43 Dalje, v zvezi s trditvijo, da člena 5 in 8 navedene direktive nista upoštevna za rešitev spora o glavni stvari, je iz ustaljene sodne prakse razvidno, da je tako trditev mogoče sprejeti samo, če je očitno, da zahtevana razlaga nima nobene zveze z resničnostjo ali predmetom navedenega spora (glej med drugim sodbe z dne 13. marca 2001 v zadevi PreussenElektra, C-379/98, Recueil, str. I-2099, točka 39; z dne 5. decembra 2006 v združenih zadevah Cipolla in drugi, C-94/04 in C-202/04, ZOdl., str. I-11421, točka 25, in z dne 18. julija 2013 v zadevi Daiichi Sankyo in Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, točka 35).

44 Čeprav je res, kot je poudarila družba Gauquie, da se člen 5 Direktive 89/104 nanaša na uporabo znakov, ki so enaki ali podobni znamki, ne da bi njen imetnik soglašal z njo, pa nasprotno iz navedbe predložitvenega sodišča glede obstoja „nepreklicnega soglasja" ne izhaja nujno, da družba Martin Y Paz soglaša s tem, da družba Gauquie lahko uporablja znake, ki so enaki njenim znamkam, in da tako v zadevi v glavni stvari manjka eden od bistvenih elementov za uporabo pravila iz člena Direktive 89/104, in sicer neobstoj soglasja.

45 Nasprotno, iz dejstev, povzetih v točki 25 te sodbe, naj bi izhajalo, da družba Martin Y Paz ne soglaša več s pritrditvijo njenih znamk na proizvode družbe Gauquie.

46 Poleg tega iz predložitvene odločbe izhaja, da je Cour de cassation z uporabo izraza „nepreklicno soglasje" povzelo terminologijo, ki jo je Cour d'appel de Bruxelles uporabilo, da bi pokazalo, prvič, da se je družba Martin Y Paz v okviru deljene uporabe za nedoločen čas družbi Gauquie zavezala, da ne bo nasprotovala njeni uporabi znakov, ki so podobni njenim znamkam za ročne torbice in čevlje, in drugič, da te zaveze ni bilo mogoče enostransko preklicati ali vsaj ne z ravnanjem, ki pomeni zlorabo kot v obravnavani zadevi. Uporaba navedenega izraza v predlogu za sprejetje predhodne odločbe nakazuje, da je družba Martin Y Paz nezakonito preklicala svoje soglasje, in ne omogoča sklepa, da se člen 5 Direktive 89/104 očitno ne nanaša na predmet v zadevi v glavni stvari.

47 Tudi dejstvo, da je na podlagi formulacije vprašanj za predhodno odločanje mogoče sklepati, da se spor o glavni stvari nanaša na ukrep, ki imetniku znamk prepoveduje vsakršno izvrševanje izključne pravice iz teh znamk, medtem ko je bilo temu imetniku dejansko le prepovedano izvrševanje te pravice za nekatere proizvode, ne povzroči nedopustnosti predloga za sprejetje predhodne odločbe. Na tem mestu zadošča, da se postavljena vprašanja preoblikujejo.

48 V zvezi s členom 8 Direktive 89/104 pa je treba ugotoviti, da razlaga te določbe, ki se nanaša na licence, ni potrebna za rešitev spora o glavni stvari. Okoliščina, ki jo poudarjata družba Gauquie in Komisija, da odnosi med strankami iz postopka v glavni stvari nikoli niso bili urejeni z licenco, je navedena v predložitveni odločbi, in jo je potrdila družba Martin Y Paz v odgovor na vprašanje, ki ga je postavilo Sodišče na ustni obravnavi. V zvezi s tem je družba Martin Y Paz ob zatrjevanju, da se deljena uporaba z družbo Gauquie proizvodov „Nathan“ in znamk, ki se nanašajo na njih, približuje pogodbeno določenemu licenčnemu razmerju, priznala, da navedena uporaba dejansko ni imela značilnosti takega razmerja.

49 Iz zgoraj navedenega sledi, da predlog za sprejetje predhodne odločbe ni dopusten v delu, v katerem se nanaša na razlago člena 8 Direktive 89/104, in da ga je treba v preostalem šteti za dopusten.

Vprašanja za predhodno odločanje

50 Predložitveno sodišče z vprašanji, ki jih je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali člen 5 Direktive 89/104 nasprotuje temu, da bi se imetniku znamke – ki je v okviru deljene uporabe s tretjo osebo soglašal, da ta tretja oseba uporablja znake, ki so enaki njegovim znamkam za nekatere proizvode iz razredov, za katere so registrirane te znamke, in ki želi sedaj to uporabo prepovedati – odvzeti vsakršno možnost, da izključno pravico, ki mu jo podeljujejo navedene znamke, uveljavlja zoper to tretjo osebo ter možnost, da bi sam izvrševal to izključno pravico za proizvode, ki so enaki proizvodom te tretje osebe.

51 Družba Martin Y Paz meni, da navedeni člen 5 nasprotuje takemu odvzemu, ker naj bi ta po njenem mnenju povzročil izničenje bistva izključne pravice iz zadevnih znamk. Edine dopustne omejitve tej izključni pravici naj bi bile omejitve, ki so navedene v členih 6 in 7 Direktive 89/104.

52 Družba Gauquie nasprotno trdi, da je izključna pravica iz znamke omejena tudi z načelom, ki izhaja iz nacionalnega pravnega reda, v skladu s katerim imetnik pravice te ne sme izvrševati nelojalno ali z ravnanjem, ki pomeni zlorabo. Navedeni odvzem naj bi bil torej v skladu s členom 5 Direktive 89/104.

53 Poljska vlada in Komisija menita, da navedeno načelo dejansko omejuje izključno pravico iz znamke, ampak da ne more povzročiti dokončne preprečitve izvrševanja te izključne pravice. Ta vlada poleg tega meni, da je treba v sporu, kot je ta v postopku v glavni stvari, preučiti vprašanje, ali bi lahko uporaba, ki jo imetnik znamke želi prepovedati, posegala v katero od funkcij te znamke.

54 Najprej je treba opozoriti, da so členi od 5 do 7 Direktive 89/104 popolnoma uskladili pravila v zvezi s pravicami iz znamke, s čimer so bile opredeljene pravice, ki jih imetniki znamk uživajo v Evropski uniji (glej med drugim sodbe z dne 20. novembra 2001 v združenih zadevah Zino Davidoff et Levi Strauss, od C-414/99 do C 416/99, Recueil, str. I-8691, točka 39; z dne 3. junija 2010 v zadevi Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, ZOdl., str. I-4965, točka 27, in z dne 22. septembra 2011 v zadevi Budějovický Budvar, C-482/09, ZOdl., str. I-8701, točka 32).

55 Zato razen v posebnih primerih, ki jih določajo člen 8 in naslednji navedene direktive, nacionalno sodišče v okviru spora, ki se nanaša na izvrševanje izključne pravice iz znamke, te izključne pravice ne more omejiti na način, ki presega omejitve, ki izhajajo iz navedenih členov od 5 do 7.

56 Glede navedenih omejitev, prvič, ni sporno, da nobena od omejitev iz člena 6 Direktive 89/104 ni upoštevna v položaju, kot je ta v postopku v glavni stvari.

57 Drugič, treba je poudariti, da soglasje, kot je to, na podlagi katerega je lahko družba Gauquie uporabljala znake, ki so enaki znamkam družbe Martin Y Paz za ročne torbice in čevlje, res vodi do izčrpanja izključne pravice v smislu člena 7 navedene direktive, ampak to le za posamezne proizvode, ki jih je prejemnik soglasja prvič dal na trg v Evropskem gospodarskem prostoru (glej v tem smislu sodbo z dne 1. julija 1999 v zadevi Sebago et Maison Dubois, C-173/98, Recueil, str. I-4103, točki 19 in 20, in zgoraj navedeno sodbo Coty Prestige Lancaster Group, točka 31). Iz te sodne prakse in tudi iz besedila navedenega člena 7 je razvidno, da se tretja oseba, ki prejme to soglasje in ki se zato lahko sklicuje na izčrpanje izključne pravice za vse posamezne proizvode, zajete z navedenim soglasjem, ki jih daje na trg v EGP, na tako izčrpanje ne more več sklicevati, ko soglasja ni več.

58 Tretjič, glede omejitev izključne pravice, ki izhajajo iz člena 5 Direktive 89/104 kot takega, se v skladu z ustaljeno sodno prakso izključna pravica iz te določbe dodeli za to, da imetnik znamke lahko zavaruje svoje posebne interese kot imetnik znamke, to pomeni, da se zagotovi, da znamka lahko opravi svoje funkcije. Zato mora biti izvrševanje te pravice omejeno na primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v katero od funkcij znamke. Med te funkcije ne spada samo bistvena funkcija znamke potrošnikom jamčiti za poreklo zadevnega proizvoda ali storitve, ampak tudi njene druge funkcije, kot je zagotavljanje kakovosti tega proizvoda ali storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Budějovický Budvar, točka 71 in navedena sodna praksa, in sodbo z dne 22. septembra 2011 v zadevi Interflora in Interflora British Unit, C-323/09, ZOdl., str. I-8625, točke od 32 do 41).

59 V obravnavani zadevi bi izključna pravica iz znamk družbe Martin Y Paz, ki jo želi ta odslej izvrševati, lahko spadala pod primer iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104, in sicer primer, ko imetnik znamke nasprotuje, da tretja oseba brez njegovega soglasja uporablja znak, ki je enak tej znamki, za proizvode, ki so enaki tistim, za katere je bila registrirana znamka.

60 Če je treba, kar mora preveriti predložitveno sodišče, za družbo Gauquie dejansko ugotoviti, da je ta – odkar je družba Martin Y Paz izrazila željo izvrševati svojo izključno pravico nasproti družbi Gauquie – znake, ki so enaki znamkam družbe Martin Y Paz, uporabljala brez njenega soglasja, mora to sodišče, v skladu z navedbami iz točke 58 te sodbe, presoditi, ali v okoliščinah obravnavanega primera ta uporaba posega ali bi lahko posegala v katero od funkcij navedenih znamk. Če bi se izkazalo, da tako poseganje ali tveganje poseganja obstaja, bi bilo treba ugotoviti, da odvzem možnosti družbi Martin Y Paz, da bi izvrševala svojo izključno pravico nasproti tej uporabi družbe Gauquie, presega omejitve, ki izhajajo iz členov od 5 do 7 Direktive 89/104.

61 Res je sicer – kot potrjuje sklicevanje v šesti uvodni izjavi Direktive 89/104 na nacionalno pravo na področju civilnopravne odgovornosti – da lahko nacionalno sodišče imetniku znamke naloži sankcijo ali povrnitev povzročene škode, če ugotovi, da je ta imetnik nezakonito preklical soglasje, na podlagi katerega je lahko tretja oseba uporabljala znake, ki so enaki njenim znamkam. Vendar pa, kot sta navedli poljska vlada in Komisija in tudi generalni pravobranilec v točkah od 78 do 83 sklepnih predlogov, ugotovitev takega ravnanja ne more povzročiti podaljšanja, s sodno odločbo in za nedoločen čas, deljene uporabe navedenih znamk, če skupna volja zadevnih družb za tako uporabo ne obstaja več.

62 Glede na zgoraj navedeno je treba na postavljena vprašanja odgovoriti, da člen 5 Direktive 89/104 nasprotuje temu, da se imetniku znamke, ki je v okviru deljene uporabe s tretjo osebo, soglašal, da tretja stranka uporablja znake, ki so enaki njegovim znamkam, za nekatere proizvode iz razredov, za katere so bile te znamke registrirane, in čigar soglasje ne obstaja več, odvzameta vsakršno možnost uveljavljanja izključne pravice iz navedenih znamk v razmerju do navedene tretje osebe in možnost, da bi sam izvrševal to izključno pravico za proizvode, ki so enaki proizvodom te tretje osebe.

Stroški

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

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:

Člene 5 Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, kakor je bila spremenjena s Sporazumom o skupnem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, nasprotuje temu, da se imetniku znamke, ki je v okviru deljene uporabe s tretjo osebo, soglašal, da tretja stranka uporablja znake, ki so enaki njegovim znamkam, za nekatere proizvode iz razredov, za katere so bile te znamke registrirane, in čigar soglasje ne obstaja več, odvzameta vsakršno možnost uveljavljanja izključne pravice iz navedenih znamk v razmerju do navedene tretje osebe in možnost, da bi sam izvrševal to izključno pravico za proizvode, ki so enaki proizvodom te tretje osebe.

Podpisi