SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 15. oktobra 2009 *

V zadevi C-324/08,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) z odločbo z dne 11. julija 2008, ki je prispela na Sodišče 16. julija 2008, v postopku

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

proti

Diesel SpA,

* Jezik postopka: nizozemščina.

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano (poročevalec), predsednik senata v funkciji predsednika prvega senata, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič in J.-J. Kasel, sodniki,

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sodni tajnik: M.-A. Gaudissart, vodja oddelka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 25. junija 2009,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV in Remo Zaandam BV T. van Engelen in V. Tsoutsanis, odvetnika,

– za Diesel SpA S. Klos, A. A. Quaedvlieg in B. R. J. van Ramshorst, odvetniki,

– za italijansko vlado I. Bruni, zastopnica, skupaj s S. Fiorentinom, avvocato dello Stato,

– za Komisijo Evropskih skupnosti H. Krämer in A. Nijenhuis, zastopnika,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 7(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), 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 družbami Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (v nadaljevanju: Makro), Metro Cash & Carry BV in Remo Zaandam BV, na eni strani, in družbo Diesel SpA (v nadaljevanju: Diesel), na drugi strani, v zvezi s trženjem, ki ga je izvajala družba Makro, čevljev, označenih z znamko, katere imetnik je družba Diesel, in to brez njenega izrecnega soglasja.

Pravni okvir

Skupnostna ureditev

3 Člen 5, od (1) do (3), Direktive 89/104 določa:

„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;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

2. Vsaka država članica lahko [določi], da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

(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;

(d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.“

4 Člen 7 Direktive 89/104 je v prvotni različici določal:

„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.“

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

Mednarodna ureditev

6 Člen 2.23(3) Beneluške konvencije o intelektualni lastnini (blagovne znamke in modeli), podpisane v Haagu 25. februarja 2005, ki je nadomestila nekdanji člen 13(A)(9) enotnega zakona Beneluksa o blagovnih znamkah, vsebuje to besedilo:

„Izključna pravica ne vključuje upravičenja do nasprotovanja uporabi blagovne znamke v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Evropske skupnosti oziroma Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: EGP) označeno s to znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem, razen 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.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

7 Družba Diesel je z registracijo besedne znamke Diesel za Beneluks postala imetnik te znamke.

8 Družba Distributions Italian Fashion SA, s sedežem v Barceloni (Španija) (v nadaljevanju: Difsa), je bila distributer proizvodov, označenih z znamko Diesel, v Španiji, na Portugalskem in v Andori.

9 Družba Difsa je 29. septembra 1994 sklenila z družbo Flexi Casual SA (v nadaljevanju: Flexi Casual), ki je družba španskega prava, pogodbo o izključni distribuciji, na podlagi katere je bila zadnjenavedeni družbi podeljena izključna pravica prodaje številnih proizvodov – med katerimi so tudi čevlji – označenih z besedno znamko Diesel, v Španiji, na Portugalskem in v Andori. V skladu s členom 1.4 te pogodbe je imela družba Flexi Casual dovoljenje, da opravi „preizkuse na trgu" glede čevljev, označenih z znamko Diesel, tako da jih ponudi svojim strankam v prodajo na zadevnih geografskih območjih, da bi se „z zanesljivostjo določilo potrebe trga".

10 Družba Difsa je tako 11. novembra 1994 družbi Flexi Casual podelila licenco, ki ji daje dovoljenje za proizvodnjo in distribucijo lastno zasnovanih čevljev za potrebe preizkusa trga s ciljem, da bi bilo mogoče te izdelke ponuditi družbi Diesel za distribucijo oziroma „prenos licence za proizvodnjo".

11 Član uprave družbe Flexi Casual je 21. oktobra 1997 pisno podelil družbi Cosmos World SL (v nadaljevanju: Cosmos) licenco za proizvodnjo in prodajo čevljev, torb in pasov znamke Diesel. Tako je na podlagi tega dogovora, vendar brez izrecne odobritve družbe Difsa ali družbe Diesel, družba Cosmos proizvedla in dala na trg čevlje, označene z navedeno znamko.

12 Družba Makro je poleti leta 1999 dala v prodajo čevlje, označene z besedno in figurativno znamko Diesel, ki sta jih dve španski podjetji kupili pri družbi Cosmos.

13 Tako je družba Diesel 26. oktobra 1999 – navajajoč, da ni nikoli dala soglasja, da bi družba Cosmos dajala na trg zadevne čevlje – vložila na Rechtbank te Amsterdam tožbo proti družbi Makro in njenemu družbeniku komplementarju, to je družbi Deelnemingmij Nedema BV, med drugim zato, da bi se prenehala kršitev njenih avtorskih pravic in pravic, ki se nanašajo na znamko, katere imetnik je, ter da bi se ji povrnila povzročena škoda.

14 Rechtbank te Amsterdam je s sodbo z dne 29. septembra 2004 ugodilo temu predlogu. Na podlagi vložene pritožbe je Gerechtshof te Amsterdam s sodbo z dne 17. avgusta 2006 potrdilo prvostopenjsko sodbo.

15 Tožeče stranke iz postopka v glavni stvari so nato zoper navedeno drugostopenjsko sodbo pri Hoge Raad der Nederlanden vložile kasacijsko pritožbo, v kateri so med drugim navedle, da so pravice iz znamke Diesel izčrpane, ker je družba Cosmos dala zadevne čevlje na trg s soglasjem družbe Diesel v smislu člena 2.23(3) Beneluške konvencije o intelektualni lastnini in člena 7(1) Direktive 89/104.

16 Trditve, ki so jih stranke navedle pred predložitvenim sodiščem, se med drugim nanašajo na merila, ki se uporabijo za določitev, ali je družba Diesel dala implicitno soglasje v smislu člena 7(1) te direktive za dajanje čevljev, ki jih je proizvedla družba Cosmos, na trg EGP. V zvezi s tem stranke zlasti ne soglašajo glede upoštevnosti razlage navedene določbe iz sodbe z dne 20. novembra 2001 v združenih zadevah Zino Davidoff in Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, Recueil, str. I-8691), saj so bili v zadevi, v kateri je bila izdana ta sodba, z zadevno znamko označeni proizvodi dani prvič na trg zunaj EGP, in ne neposredno na trg EGP kot v zadevi v glavni stvari.

17 V teh okoliščinah je Hoge Raad der Nederlanden prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Če je blago neke znamke dal najprej na trg EGP subjekt, ki ni imetnik znamke in brez imetnikovega izrecnega soglasja, ali je treba pri presoji, ali je bilo dano (implicitno) soglasje imetnika znamke v smislu člena 7(1) [Direktive 89/104], uporabiti enaka merila, kot so bila določena za primer, če je prej dal to blago na trg zunaj EGP imetnik znamke ali je bilo to storjeno z njegovim soglasjem?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: katera merila – ki jih je Sodišče morebiti uporabilo (zlasti) v sodbi z dne 22. junija 1994 v zadevi IHT Internationale Heiztechnik in […] Danzinger proti Ideal Standard (C-9/93, Recueil, str. I-2789) – je treba uporabiti v prvem primeru pri presoji, ali gre za (implicitno) soglasje imetnika znamke v smislu navedene direktive?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

18 S prvim vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali razlaga pojma „implicitno soglasje“ imetnika znamke v smislu člena 7(1) Direktive 89/104 lahko temelji na merilih iz zgoraj navedene sodbe Zino Davidoff in Levi Strauss, če so bili s to znamko označeni proizvodi prvič dani neposredno na trg EGP, in ne pred tem zunaj tega območja.

19 V zvezi s tem je treba najprej opozoriti, da je Sodišče v točki 46 zgoraj navedene sodbe Zino Davidoff in Levis Strauss pojasnilo, da soglasje za dajanje na trg EGP proizvodov, ki so bili pred tem dani na trg zunaj tega območja, ne izhaja le iz izrecne izjave, temveč je lahko tudi „implicitno razvidno iz dejstev in okoliščin pred, ob ali po dajanju na trg zunaj EGP, ki bi po presoji nacionalnega sodišča prav tako na nedvoumen način izkazovale voljo za odpoved pravici imetnika.“ V točkah od 53 do 58 navedene sodbe je Sodišče dodalo, da mora biti takšno implicitno soglasje utemeljeno z dejstvi, ki bi pozitivno dokazovala, da se imetnik znamke odpoveduje pravici do uveljavljanja svojih izključnih pravic, in posebej, da se o tem ne more sklepati le iz njegovega molka.

20 Glede na te pojasnitve je treba opozoriti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso členi od 5 do 7 Direktive 89/104 vsebujejo popolno uskladitev pravil v zvezi s pravicami iz znamke, poleg tega pa opredeljujejo pravice, ki jih imetniki znamk uživajo v Skupnosti (sodba z dne 16. julija 1998 v zadevi Silhouette International Schmied, C-355/96, Recueil, str. I-4799, točki 25 in 29, in zgoraj navedena sodba Zino Davidoff in Levi Strauss, točka 39).

21 Natančneje, člen 5 te direktive daje imetniku znamke izključno pravico prepovedati tretjim osebam zlasti, da bi uvozile proizvode njegove znamke, jih ponujale, dale na trg ali v te namene obdržale. Člen 7(1) iste direktive vsebuje izjemo od tega pravila, in sicer določa, da je pravica imetnika izčrpana, ko je imetnik proizvode dal na trg EGP ali je bilo to storjeno z njegovim soglasjem (zgoraj navedena sodba Zino Davidoff in Levi Strauss, točka 40; sodbi z dne 8. aprila 2003 v zadevi Van Doren + Q, C-244/00, Recueil, str. I-3051, točka 33, in z dne 30. novembra 2004 v zadevi Peak Holding, C-16/03, ZOdl., str. I-11313, točka 34).

22 Tako soglasje, ki je enakovredno odpovedi imetnika njegovi izključni pravici v smislu navedenega člena 5, pomeni odločilen element izčrpanja te pravice, zato mora z gotovostjo izražati voljo imetnika, da se odpoveduje tej pravici (sodba z dne 23. aprila 2009 v zadevi Copad, C-59/08, ZOdl., str. I-3421, točka 42).

23 Taka volja je navadno razvidna iz izrecne podelitve tega soglasja (zgoraj navedeni sodbi Zino Davidoff in Levi Strauss, točka 46, in Copad, točka 42). Vendar so zahteve, ki izhajajo iz varstva prostega pretoka blaga, ki je določeno v členih 28 ES in 30 ES, vodile Sodišče k ugotovitvi, da bi takšno pravilo lahko bilo natančneje urejeno.

24 Tako je Sodišče na eni strani presodilo, da lahko do izčrpanja izključne pravice iz člena 5 Direktive 89/104 med drugim pride, če da blago na trg subjekt, ki je ekonomsko povezan z imetnikom znamke, kot je na primer pridobitelj licence (glej v tem smislu zgoraj navedeni sodbi IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger, točka 34, in Copad, točka 43).

25 Iz sodne prakse Sodišča je na drugi strani razvidno – kot je bilo opozorjeno v točki 19 te sodbe – da celo v primerih, ko je zadevne proizvode prvič dal na trg EGP subjekt, ki nikakor ni ekonomsko povezan z imetnikom znamke, in ko slednji ni dal izrecnega soglasja, lahko volja po odpovedi tej izključni pravici, določeni v členu 5 Direktive 89/104, izhaja iz imetnikovega implicitnega soglasja, ki ga je mogoče ugotoviti na podlagi meril iz točke 46 zgoraj navedene sodbe Zino Davidoff in Levi Strauss.

26 Vendar je treba navesti, da če se je presoja Sodišča v točki 46 navedene sodbe Zino Davidoff in Levi Strauss nanašala na prvo dajanje na trg zunaj EGP, je treba to razumeti v smislu dejstva, da so bili v zadevi, v kateri je bila izdana navedena sodba, zadevni proizvodi predhodno dani na trg zunaj EGP in nato vanj uvoženi in dani na trg.

27 Vendar nič od navedenega v zgoraj navedeni sodbi Zino Davidoff in Levi Strauss ne vodi k ugotovitvi, da se pojasnila Sodišča v točki 46 navedene sodbe, ki se nanašajo na dejstva in okoliščine, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti implicitno soglasje imetnika

znamke, lahko uporabijo le v takšnih dejanskih okoliščinah in da ne morejo imeti splošne veljavnosti.

28 Tako ima besedilo točk od 53 do 55 navedene sodbe, v katerih so natančneje določene zahteve, ki veljajo pri dokazovanju implicitnega soglasja, splošno veljavo, saj ne vsebuje načelnega razlikovanja glede na to, ali je do prvotnega dajanja na trg prišlo zunaj EGP ali znotraj njega.

29 Poleg tega bi takšno razlikovanje nasprotovalo sistemu, ki ga je uvedla Direktiva 89/104.

30 Kot je namreč razvidno iz samega besedila člena 7(1) navedene direktive, pravilo o izčrpanju pravic v Skupnosti, ki se obravnava v tej zadevi, velja le za proizvode, ki so dani na trg v EGP s soglasjem imetnika zadevne znamke. Z drugimi besedami, edino, kar je upoštevno za ugasnitev izključne pravice imetnika znamke, določene v členu 5 te direktive, je dejstvo, da so bili zadevni proizvodi dani na trg znotraj tega območja.

31 Nasprotno pa, kot je bilo tudi sicer pojasnjeno v sodni praksi Skupnosti, morebitno dajanje na trg zunaj navedenega območja v zvezi s tem ne povzroči ugasnitve (glej sodbo z dne 1. julija 1999 v zadevi Sebago in Maison Dubois, C-173/98, Recueil, str. I-4103, točka 21, ter zgoraj navedeni sodbi Van Doren + Q, točka 26, in Peak Holding, točka 36).

32 Tako je – da se zaščiti pravice iz znamke in omogoči poznejše dajanje na trg z znamko označenih proizvodov, ne da bi imetnik znamke lahko temu nasprotoval – bistveno, da lahko imetnik nadzoruje prvo dajanje svojih proizvodov na trg EGP, in sicer neodvisno od dejstva, da so bili morda prvič dani na trg zunaj tega območja (glej v tem smislu

zgoraj navedene sodbe Sebago in Maison Dubois, točki 20 in 21; Zino Davidoff in Levi Strauss, točka 33; Van Doren + Q, točka 26, in Peak Holding, točki 36 in 37).

33 Iz zgoraj navedenih ugotovitev je razvidno, da dejanska okoliščina, da so bili z zadevno znamko označeni proizvodi prvič dani na trg EGP ali zunaj njega, sama po sebi ni upoštevna za uporabo pravila o izčrpanju pravic iz člena 7(1) Direktive 89/104.

34 V teh okoliščinah primera omejitev možnosti, da se na podlagi nekih okoliščin in dejstev ugotovi obstoj implicitnega soglasja v smislu zgoraj navedene sodbe Zino Davidoff in Levi Strauss, samo na primere prvega dajanja zadevnih proizvodov na trg zunaj EGP, ne bi bila v skladu z besedilom in cilji navedenega člena 7(1).

35 Glede na zgoraj navedeno je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 7(1) Direktive 89/104 razlagati tako, da je soglasje imetnika znamke, da tretja oseba, ki ni v nobeni ekonomski zvezi z njim, daje na trg v EGP s to znamko označene proizvode, lahko implicitno, če je razvidno iz dejstev in okoliščin, ki so obstajali pred dajanjem ali ob ali po dajanju proizvodov na trg znotraj tega območja in ki po presoji nacionalnega sodišča nedvoumno izkazujejo voljo navedenega imetnika, da se odpoveduje svoji izključni pravici.

Drugo vprašanje

36 Drugo vprašanje za predhodno odločanje je predložitveno sodišče postavilo le za primer, če bi bil odgovor na prvo vprašanje nikalen. Ker je odgovor nanj pritrdilen, drugega vprašanja ni treba preučiti.

Stroški

37 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 (prvi senat) razsodilo:

Člen 7(1) 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 Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, je treba razlagati tako, da je soglasje imetnika znamke, da tretja oseba, ki ni v nobeni ekonomski zvezi z njim, daje na trg v Evropskem gospodarskem prostoru s to znamko označene proizvode, lahko implicitno, če je razvidno iz dejstev in okoliščin, ki so obstajali pred dajanjem ali ob ali po dajanju na trg znotraj tega območja in ki po presoji nacionalnega sodišča nedvoumno izkazujejo voljo navedenega imetnika, da se odpoveduje svoji izključni pravici.

Podpisi