

PRESUDA SUDA

4. studenoga 1997.(*)

„Prava žiga i autorsko pravo – Tužba koju je podnio nositelj tih prava kako bi spriječio da preprodavatelj oglašava daljnju komercijalizaciju proizvoda – Parfem”

U predmetu C-337/95,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku, na temelju članka 177. Ugovora o EZ-u, koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske), u postupku koji se vodi pred tim sudom između

Parfums Christian Dior SA i Parfums Christian Dior BV

i

Evora BV,

o tumačenju članka 30., članka 36. i članka 177. trećeg stavka Ugovora o EZ-u te članaka 5. i 7. Prve direktive Vijeća (89/104/EEZ) od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989, L 40, str. 1.),

SUD,

u sastavu: G. C. Rodríguez Iglesias, predsjednik, C. Gulmann (izvjestitelj), H. Ragnemalm, R. Schintgen (predsjednici vijeća), G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann i L. Sevón, suci,

nezavisni odvjetnik: F. G. Jacobs,

tajnik: H. von Holstein, zamjenik tajnika,

uzimajući u obzir pisana očitovanja koja su podnijeli:

- za Parfums Christian Dior SA i Parfums Christian Dior BV, C. Gielen, odvjetnik iz Amsterdama, i H. van der Woude, član odvjetničke komore u Bruxellesu,
- za Evora BV, D. W. F. Verkade i O. W. Brouwer, odvjetnici iz Amsterdama, i P. Wytinck, član odvjetničke komore u Bruxellesu,
- za francusku vladu, C. de Salins, zamjenica direktora u Upravi za pravne poslove Ministarstva vanjskih poslova, i P. Martinet, tajnik za vanjske poslove u istoj upravi, u svojstvu agenata,

- za talijansku vladu, U. Leanza, voditelj Službe za diplomatske sporove Ministarstva vanjskih poslova, u svojstvu agenta, uz asistenciju O. Fiumare, *avvocato dello Stato*,
- za vladu Ujedinjene Kraljevine, L. Nicoll, iz Treasury Solicitor's Departmenta, u svojstvu agenta, uz asistenciju M. Silverleafa, *barrister*,
- za Komisiju Europskih zajednica, B. J. Drijber, član pravne službe, u svojstvu agenta,

uzimajući u obzir izvještaj za raspravu,

saslušavši usmena očitovanja društava Parfums Christian Dior SA i Parfums Christian Dior BV, koja zastupaju C. Gielen i H. van der Woude, društva Evora BV, koje zastupaju O. W. Brouwer, L. de Gryse, član odvjetničke komore u Bruxellesu, i P. Wytinck, francuske vlade, koju zastupa P. Martinet, i Komisije, koju zastupa B. J. Drijber, na raspravi održanoj 5. veljače 1997.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 29. travnja 1997.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Odlukom od 20. listopada 1995., koju je Sud zaprimio 26. listopada 1995., Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske) uputio je Sudu na temelju članka 177. Ugovora o EZ-u šest pitanja o tumačenju članka 30., članka 36. i članka 177. trećeg stavka tog Ugovora te članka 5. i 7. Prve direktive Vijeća (89/104/EEZ) od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989, L 40, str. 1., u daljnjem tekstu: Direktiva).
- 2 Ta su pitanja postavljena u okviru spora između Parfums Christian Dior SA, društva osnovanog u skladu s francuskim pravom s poslovnim nastanom u Parizu (u daljnjem tekstu: Dior Francuska), i Parfums Christian Dior BV, društva osnovanog u skladu s nizozemskim pravom s poslovnim nastanom u Rotterdamu (u daljnjem tekstu: Dior Nizozemska) s jedne strane i Evore BV, društva osnovanog u skladu s nizozemskim pravom s poslovnim nastanom u Renswoudeu (u daljnjem tekstu: Evora) s druge strane, u vezi s oglašavanjem koje je potonje društvo provodilo za Diorove proizvode koje prodaje.
- 3 Dior Francuska razvija i proizvodi parfeme i druge kozmetičke proizvode koji se prodaju po relativno visokim cijenama i za koje se smatra da pripadaju tržištu luksuznih kozmetičkih proizvoda. Za prodaju svojih proizvoda izvan Francuske odredio je isključive zastupnike, među ostalim i društvo Dior Nizozemska u Nizozemskoj. Kao i ostali isključivi zastupnici društva Dior Francuska u Europi, za distribuciju Diorovih proizvoda u Nizozemskoj Dior Nizozemska primjenjuje sustav

selektivne distribucije, što znači da se Diorovi proizvodi prodaju samo odabranim preprodavateljima koji se moraju obvezati da će Diorove proizvode prodavati samo krajnjim potrošačima i da ih nikada neće preprodavati drugim preprodavateljima, osim ako su i oni odabrani za prodaju Diorovih proizvoda.

- 4 U Beneluxu Dior Francuska ima isključiva prava na slikovne žigove Eau sauvage, Poison, Fahrenheit i Dune, među ostalim i za parfeme. Ti se žigovi sastoje od ilustracija ambalaže u kojoj se prodaju bočice s istoimenim parfemima. Osim toga, Dior Francuska je i nositelj autorskih prava i na tu ambalažu i na te bočice, kao i na ambalažu i bočice proizvoda koji se stavljaju na tržište pod nazivom Svelte.
- 5 Evora pod tvrtkom svojeg društva kćeri Kruidvat upravlja lancem drogerija. Iako ih Dior Nizozemska nije odredio za distributere, u Kruidvatovim trgovinama prodaju se Diorovi proizvodi koje je Evora nabavila paralelnim uvozom. Zakonitost maloprodaje tih proizvoda nije osporena u glavnom postupku.
- 6 U okviru božićne promidžbe 1993. Kruidvat je nudio na prodaju Diorove proizvode Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune i Svelte i pritom je u reklamnim lecima prikazao ambalažu i bočice nekih od tih proizvoda. Iz odluke kojom se upućuje zahtjev proizlazi da su se svaki prikaz ambalaže i bočica jasno i izravno odnosili na proizvode koji su se nudili na prodaju te da je oglašavanje provedeno na način koji je uobičajen za preprodavatelje u tom sektoru trgovine.
- 7 Smatrajući da to oglašavanje nije u skladu s luksuznim i prestižnim imidžom Diorovih žigova, Dior Francuska i Dior Nizozemska (u daljnjem tekstu: Dior) pokrenuli su pred Rechtbank te Haarlem (Sud u Haarlemu) postupak za privremenu pravnu zaštitu zbog povrede tih žigova i zatražili da se Evori naloži da prekine i ne započinje ponovno s upotrebom Diorovih slikovnih žigova kao i sa svim objavljivanjima ili reproduciranjima Diorovih proizvoda u katalogima, brošurama, oglasima i sličnim materijalima. Dior je osobito tvrdio da je Evorina upotreba njegovih žigova u suprotnosti s odredbama Jedinog zakona Beneluksa o žigovima koji je bio na snazi u to vrijeme i da se njome može nanijeti šteta njihovom luksuznom i prestižnom imidžu. Osim toga, Dior je tvrdio da Evora svojim oglašavanjem povređuje njegova autorska prava.
- 8 Predsjednik Rechtbanka (Sud u Nizozemskoj) uvažio je Diorov zahtjev i naložio Evori da s trenutačnim učinkom prekine s upotrebom Diorovih slikovnih žigova te sa svim objavljivanjima ili reproduciranjima predmetnih Diorovih proizvoda u katalogima, brošurama, oglasima i sličnim materijalima koji nisu u skladu s Diorovim uobičajenim načinom oglašavanja. Evora je protiv tog rješenja uložila žalbu Gerechtshofu (Žalbeni sud) u Amsterdamu.
- 9 Taj je sud poništio pobijano rješenje i odbio odobriti zatražene mjere. Osobito je odbio Diorov argument da se potonji može protiviti daljnjoj komercijalizaciji proizvoda u skladu s člankom 7. stavkom 2. Direktive kojim je predviđeno da se nositelj žiga može protiviti upotrebi žiga u odnosu na proizvode koje je na tržište u Zajednici pod tim žigom stavio nositelj žiga kada za to postoje opravdani razlozi, a osobito kada je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište. Gerechtshof (Žalbeni sud) je smatrao da se ta odredba odnosi isključivo na

štetu nanесenu ugledu žiga zbog pogoršanja fizičkog stanja proizvoda na koji se žig odnosi.

- 10 Dior je protiv te odluke uložio žalbu u kasacijskom postupku pred Hoge Raadom (Vrhovni sud). Osobito je tvrdio da je izrazom „stanje proizvoda” u smislu članka 7. stavka 2. Direktive obuhvaćeno i „mentalno” stanje proizvoda, odnosno njihova privlačnost i prestižni imidž te osjećaj luksuza koji se povezuje s proizvodima, koje proizlazi iz načina predstavljanja i oglašavanja proizvoda za koji se nositelj žiga odlučio u okviru ostvarivanja svojih prava žiga.
- 11 Evora je tvrdila da svojim oglašavanjem – provedenim na način koji je za trgovce u tom sektoru trgovine uobičajen – nije povrijedila Diorova isključiva prava i da je odredbama Direktive te članka 30. i 36. Ugovora protivno da se Dior poziva na svoja prava žiga i autorska prava kako bi joj zabranio oglašavanje Diorovih proizvoda koje komercijalizira.
- 12 U tim je okolnostima Hoge Raad (Vrhovni sud) smatrao da prethodna pitanja o tumačenju Jedinственог zakona Beneluksа o žigovima valja uputiti Sudu Beneluksа, а prethodna pitanja koja se odnose na pravo Zajednice Sudu Евроpskih zajednica. U tom je kontekstu Hoge Raad (Vrhovni sud) isto tako postavio pitanje treba li Sud Beneluksа ili Hoge Raad (Vrhovni sud) u ovom predmetu smatrati nacionalnim sudom protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu nema pravnog lijeka i koji je stoga na temelju članka 177. trećег stavka Ugovora, dužan uputiti zahtjev Sudu.
- 13 Hoge Raad (Vrhovni sud) isto tako navodi da iako u trenutku njegove odluke kojom se upućuje zahtjev zemlje Beneluksа još nisu bile prilagodile svoje zakonodavstvo Direktivi unatoč isteku roka propisanog u tu svrhu, tumačenje Direktive nije nevažno, budući da postoji sudska praksa Suda prema kojoj u slučaju da se pojedinac poziva na direktivu koja nije prenesena u nacionalni pravni sustav u propisanom roku, nacionalna pravila treba u najvećој mogućој mjeri tumačiti u skladu s tekstem i svrhom te direktive (vidjeti osobito presudu od 14. srpnja 1994., Faccini Dori, C-91/92, Zb., str. I-3325.). Osim toga, u slučaju da se relevantna nacionalna pravila ne mogu tumačiti u skladu s Direktivom, postavlja se i pitanje tumačenja članka 30. i 36. Ugovora.
- 14 Stoga je Hoge Raad (Vrhovni sud) odlučio prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
 - „1. Ako se u okviru postupka koji se odnosi na pravo žiga u jednoj od zemalja Beneluksа u vezi s tumačenjem Jedinственог zakona Beneluksа o žigovima javi pitanje tumačenja Prve direktive Vijeća (89/104/EEZ) od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, treba li nacionalni vrhovni sud ili Sud Beneluksа smatrati nacionalnim sudom protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu nema pravnog lijeka i koji je stoga na temelju članka 177. trećег stavka Ugovora o EZ-u, dužan uputiti to pitanje Sudu?
 2. Je li pretpostavka da pri preprodaji proizvoda koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod žigom nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje preprodavatelj ima pravo upotrebljavati taj žig i u svrhu javnog oglašavanja daljnje

komercijalizacije u skladu sa sustavom prethodno navedene Direktive, a posebno s njezinim člancima 5., 6. i 7.

3. Ako je odgovor na drugo pitanje potvrđan, postoje li izuzeća od tog pravila?
4. Ako je odgovor na treće pitanje potvrđan, je li moguća iznimka u slučaju da je funkcija oglašavanja žiga ugrožena time da preprodavatelj načinom na koji upotrebljava žig u okviru predmetnog oglašavanja nanosi štetu luksuznom i prestižnom imidžu žiga?
5. Može li se govoriti o „opravdanim razlozima” u smislu članka 7. stavka 2. Direktive ako je kao posljedica načina na koji preprodavatelj oglašava proizvode promijenjeno ili pogoršano „mentalno stanje” proizvoda, odnosno njihova privlačnost i prestižni imidž te osjećaj luksuza koji se povezuje s proizvodima, koji proizlaze iz načina predstavljanja i oglašavanja proizvoda za koji se nositelj žiga odlučio u okviru ostvarivanja svojih prava žiga?
6. Protivi li se odredbama članaka 30. i 36. Ugovora o EZ-u da nositelj (slikovnog) žiga ili autorskog prava koje se odnosi na bočice i ambalažu koje upotrebljava za vlastite proizvode, pozivajući se na pravo žiga ili autorsko pravo sprečava prodavatelja koji ima pravo daljnje komercijalizacije tih proizvoda da te proizvode oglašava na način koji je uobičajen za trgovce u predmetnom sektoru? Vrijedi li to i u slučaju kada preprodavatelj svojim načinom upotrebe žiga u reklamnim materijalima nanosi štetu luksuznom i prestižnom imidžu tog žiga ili kada se objavljivanje ili reproduciranje odvija u okolnostima kojima se može nanijeti šteta nositelju autorskog prava?”

Prvo pitanje

15 Iz odluke kojom se upućuje zahtjev proizlazi

– da je Sud Beneluksa osnovan ugovorom koji su 31. ožujka 1965. u Bruxellesu potpisali Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska i da je sastavljen od sudaca vrhovnih sudova tih triju država te

– da je u skladu s odredbama članka 6. stavka 3. tog ugovora i članka 10. Konvencije Beneluksa o žigovima, koju su 19. ožujka 1962. sklopile tri države članice Beneluksa, Hoge Raad (Vrhovni sud) u načelu obavezan uputiti Sudu Beneluksa prethodna pitanja o tumačenju Jedinog zakona Beneluksa o žigovima koji je priložen toj konvenciji.

16 Članak 6. Ugovora o osnivanju Suda Beneluksa glasi kako slijedi:

„1. U slučajevima koji su navedeni u nastavku Sud Beneluksa odlučuje o pitanjima tumačenja pravnih pravila utvrđenih člankom 1. koja se postavljaju u postupcima pred sudovima jedne od triju zemalja koji zasjedaju na svojem državnom području u Europi [...]

2. Ako je očito da je za presudu u predmetu koji se vodi pred nacionalnim sudom potrebno odgovoriti na pitanje tumačenja pravnog pravila iz članka 1., taj sud može,

ako smatra da je odluka o tom pitanju potrebna za donošenje presude, čak i po službenoj dužnosti suspendirati svaku pravomoćnu odluku kako bi Sud Beneluksa odlučio o pitanju tumačenja.

3. U okolnostima utvrđenima u prethodnom stavku nacionalni sud protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu nema pravnog lijeka obvezan je uputiti pitanje Sudu Beneluksa [...]” [neslužbeni prijevod]

17 Člankom 7. stavkom 2. tog ugovora predviđeno je i sljedeće:

„Tumačenje proizišlo iz odluke koju je donio Sud Beneluksa obvezujuće je za nacionalne sudove koji poslije donose presudu u tom predmetu.” [neslužbeni prijevod]

18 Svojim prvim pitanjem nacionalni sud pita je li, s obzirom na taj pravni sustav, u slučaju da se u okviru postupka u jednoj od država članica Beneluksa u vezi s tumačenjem Jedinog zakona Beneluksa o žigovima pojavi pitanje koje se tiče tumačenja Direktive, nacionalni vrhovni sud ili Sud Beneluksa nacionalni sud protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu nema pravnog lijeka i koji je stoga na temelju članka 177. trećeg stavka Ugovora, dužan uputiti to pitanje Sudu.

19 Kako bi se odgovorilo na to pitanje, prvo valja ispitati može li sud kao što je Sud Beneluksa uputiti prethodna pitanja Sudu i, ako je odgovor potvrđan, može li biti obvezan to učiniti.

20 Kao prvo, očito je da se pitanje koje je postavio nacionalni sud s pravom temelji na pretpostavci da sud kao što je Sud Beneluksa može uputiti prethodna pitanja Sudu.

21 Ne postoji opravdan razlog zbog kojeg sud koji je zajednički većem broju država članica ne bi trebao imati mogućnost uputiti Sudu prethodna pitanja kao što to čine sudovi bilo koje od tih država članica.

22 U tom pogledu posebno valja uzeti u obzir činjenice da je Sud Beneluksa zadužen za osiguravanje ujednačene primjene pravnih pravila koja su zajednička trima zemljama Beneluksa i da je postupak pred njim korak u postupcima pred nacionalnim sudovima koji dovodi do konačnih tumačenja zajedničkih pravnih pravila Beneluksa.

23 Time što bi se sudu kao što je Sud Beneluksa, koji je u okviru zadaća koje obavlja zadužen za tumačenje pravila Zajednice, dopustila primjena postupka predviđenog člankom 177. Ugovora, ostvario bi se cilj te odredbe, a to je osiguravanje jedinstvenog tumačenja prava Zajednice.

24 Nadalje, u pogledu pitanja može li sud kao što je Sud Beneluksa biti obvezan uputiti zahtjev Sudu, valja podsjetiti da u skladu s člankom 177. trećim stavkom Ugovora nacionalni sud države članice protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu nema pravnog lijeka mora uputiti zahtjev Sudu ako se u postupku koji se vodi pred tim sudom postavi prethodno pitanje.

25 U skladu sa sudskom praksom Suda ta obveza obraćanja dio je suradnje uspostavljene u vidu osiguranja dobre primjene i jedinstvenog tumačenja prava Zajednice u svim

državama članicama između nacionalnih sudova u njihovom svojstvu sudaca zaduženih za primjenu prava Zajednice i Suda (vidjeti osobito presudu od 6. listopada 1982., Cilfit i Lanificio di Gavardo, 283/81, Zb., str. 3415., t. 7.). Iz sudske prakse isto tako proizlazi da se člankom 177. trećim stavkom u državi članici osobito treba spriječiti uspostavljanje nacionalne sudske prakse koja nije u skladu s pravilima prava Zajednice (vidjeti osobito presudu od 24. svibnja 1977., Hoffmann-La Roche, 107/76, Zb., str. 957., t. 5. i od 27. listopada 1982., Morson i Jhanjan, 35/82 i 36/82, Zb., str. 3723., t. 8.).

- 26 U tom je pogledu očito da u mjeri u kojoj ne postoji pravni lijek protiv odluka suda kao što je Sud Beneluksa, koji donosi konačne odluke o pitanjima tumačenja jedinstvenog prava Beneluksa, takav sud može biti dužan obratiti se Sudu u smislu članka 177. trećeg stavka ako se pred njim pojavi pitanje koje se odnosi na tumačenje Direktive.
- 27 Nadalje, u pogledu pitanja može li Hoge Raad (Vrhovni sud) biti dužan uputiti prethodna pitanja Sudu, nesporno je da takav nacionalni vrhovni sud protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu isto tako nema pravnog lijeka, ako se pred njim pojavi pitanje koje se odnosi na tumačenje prava Zajednice, ne može donijeti odluku a da prethodno na temelju članka 177. trećeg stavka Ugovora nije uputio prethodno pitanje Sudu.
- 28 Međutim, iz navedenog nužno ne proizlazi da su u situaciji kao što je ona koju je opisao Hoge Raad (Vrhovni sud) oba suda stvarno obvezna uputiti prethodno pitanje Sudu.
- 29 Naime, prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, iako zadnji stavak članka 177. bez ograničenja obvezuje nacionalne sudove protiv čijih odluka nema pravnog lijeka u nacionalnom pravu da upute Sudu svako pitanje o tumačenju koje im se pojavi, autoritet tumačenja koje daje Sud na temelju članka 177. može međutim toj obvezi oduzeti razlog i sadržaj. Tako je pogotovo kad je postavljeno pitanje materijalno identično pitanju koje je već bilo predmet prethodne odluke u analognom slučaju (vidjeti osobito gore navedenu presudu Cilfit i Lanificio di Gavardo, t. 13. i presudu od 27. ožujka 1963., Da Costa i dr., 28/62, 29/62 i 30/62, Zb., str. 59.). To je *a fortiori* slučaj i kada je postavljeno pitanje materijalno identično pitanju koje je već bilo predmet prethodne odluke u okviru istog nacionalnog predmeta.
- 30 Iz navedenog proizlazi da ako je prije upućivanja zahtjeva za prethodnu odluku Sudu Beneluksa, sud kao što je Hoge Raad (Vrhovni sud) iskoristio mogućnost da postavljeno pitanje uputi Sudu, sud kao što je Sud Beneluksa može se autoritetom tumačenja koje daje Sud osloboditi obveze da prije donošenja svoje presude uputi pitanje koje je materijalno identično. Suprotno tome, ako sud kao što je Hoge Raad (Vrhovni sud) nije Sudu uputio zahtjev za prethodnu odluku, sud kao što je Sud Beneluksa mora uputiti to pitanje Sudu, čijom se odlukom zatim Hoge Raad (Vrhovni sud) može osloboditi obveze da prije donošenja svoje presude uputi pitanje koje je materijalno identično.
- 31 Stoga na prvo pitanje valja odgovoriti da ako se u okviru postupka u jednoj od država članica Beneluksa u vezi s tumačenjem Jedinstvenog zakona Beneluksa o žigovima pojavi pitanje koje se odnosi na tumačenje Direktive, sud protiv čijih odluka prema

nacionalnom pravu nema pravnog lijeka, kao što su Sud Beneluksa i Hoge Raad (Vrhovni sud), na temelju članka 177. trećeg stavka Ugovora dužan je uputiti to pitanje Sudu. Međutim, ta obveza gubi svoj razlog i sadržaj ako je postavljeno pitanje materijalno identično pitanju koje je već bilo predmet prethodne odluke u okviru istog nacionalnog predmeta.

Drugo pitanje

- 32 Svojim drugim pitanjem nacionalni sud u biti pita treba li članke 5. i 7. Direktive tumačiti u smislu da kada je proizvode zaštićene žigom na tržište Zajednice stavio nositelj žiga ili kada su proizvodi zaštićeni žigom stavljeni na tržište Zajednice uz njegovo odobrenje, uz pravo na preprodaju tih proizvoda preprodavatelj ima pravo i na upotrebu žiga u svrhu javnog oglašavanja daljnje komercijalizacije tih proizvoda.
- 33 Kako bi se odgovorilo na to pitanje, prvo valja razmotriti relevantne odredbe članaka Direktive na koje upućuje nacionalni sud koji je uputio zahtjev.
- 34 Prvo, člankom 5. Direktive, kojim se utvrđuju prava koja proizlaze iz žiga, u stavku 1. predviđeno je da nositelj žiga ima pravo svim trećim stranama zabraniti upotrebu žiga u trgovačkom prometu, dok je u stavku 3. točki (d) predviđeno da nositelj žiga može svim trećim stranama zabraniti upotrebu žiga u oglašavanju.
- 35 Drugo, člankom 7. stavkom 1. Direktive, koji se odnosi na iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga, predviđeno je da se žigom nositelju žiga ne daje pravo zabraniti njegovu upotrebu za proizvode koje je na tržište u Zajednici pod tim žigom stavio sam nositelj žiga ili koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom uz njegovo odobrenje.
- 36 Na temelju navedenoga treba utvrditi da ako je pravo na zabranu upotrebe njegova žiga za proizvode koje je nositelju žiga dodijeljeno na temelju članka 5. Direktive iscrpljeno nakon što je on sam stavio proizvode na tržište ili nakon što su proizvodi stavljeni na tržište uz njegovo odobrenje, isto vrijedi i za pravo upotrebe žiga u svrhu javnog oglašavanja daljnje komercijalizacije tih proizvoda.
- 37 Iz sudske prakse Suda proizlazi da članak 7. Direktive treba tumačiti s obzirom na pravila Ugovora koja se odnose na slobodno kretanje robe, a posebno na članak 36. (vidjeti presudu od 11. srpnja 1996., Bristol-Myers Squibb i dr., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, Zb., str. I-3457., t. 27.), i da je svrha pravila o iscrpljenju prava spriječiti nositelje žiga da podijele nacionalna tržišta i time omoguće održavanje eventualnih razlika u cijenama među državama članicama (vidjeti gore navedenu presudu Bristol-Myers Squibb i dr., t. 46.). Ako se pravo upotrebe žiga u svrhu oglašavanja daljnje komercijalizacije ne bi iscrpljivalo na isti način kao i pravo na preprodaju, preprodaja bi bila znatno otežana i time bi bila ugrožena svrha pravila o iscrpljenju prava utvrđenog člankom 7.
- 38 Iz navedenoga proizlazi da na drugo pitanje treba odgovoriti da članke 5. i 7. Direktive treba tumačiti u smislu da kada je proizvode zaštićene žigom na tržište Zajednice stavio nositelj žiga ili kada su proizvodi zaštićeni žigom stavljeni na tržište Zajednice uz njegovo odobrenje, uz pravo na preprodaju tih proizvoda preprodavatelj

ima pravo i na upotrebu žiga u svrhu javnog oglašavanja daljnje komercijalizacije tih proizvoda.

Treće, četvrto i peto pitanje

- 39 Svojim trećim, četvrtim i petim pitanjem, koja valja ispitati zajedno, nacionalni sud u biti pita jesu li dopuštene iznimke od pravila proizišlog iz odgovora na drugo pitanje, osobito
- ako je funkcija oglašavanja žiga ugrožena time što preprodavatelj načinom na koji upotrebljava žig u okviru predmetnog oglašavanja nanosi štetu luksuznom i prestižnom imidžu žiga te
 - ako je kao posljedica načina na koji preprodavatelj oglašava proizvode promijenjeno ili pogoršano njihovo „mentalno stanje”, odnosno njihova privlačnost i prestižni imidž te osjećaj luksuza koji se povezuje s proizvodima, koje proizlazi iz načina predstavljanja i oglašavanja proizvoda za koji se nositelj žiga odlučio u okviru ostvarivanja svojih prava žiga.
- 40 U tom pogledu valja podsjetiti da se u skladu s člankom 7. stavkom 2. Direktive, pravilo o iscrpljenju prava utvrđeno stavkom 1. ne primjenjuje kada postoje opravdani razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda zaštićenih žigom, a osobito kada je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.
- 41 Stoga valja ispitati jesu li situacije koje je predvidio Hoge Raad (Vrhovni sud) opravdani razlozi u smislu članka 7. stavka 2. Direktive na temelju kojih je nositelju žiga dopušteno da se protivi tome da preprodavatelj upotrebljava njegov žig u svrhu javnog oglašavanja daljnje komercijalizacije proizvoda zaštićenih tim žigom.
- 42 U tom pogledu prvo valja podsjetiti da se u skladu sa sudskom praksom Suda, člankom 7. Direktive sveobuhvatno uređuje pitanje iscrpljenja prava žiga u odnosu na proizvode koji se stavljaju na tržište u Zajednici, a upotreba riječi „posebno” u stavku 2. ukazuje na to da je promjena ili pogoršanje stanja proizvoda zaštićenih žigom navedeno samo kao primjer onoga što može činiti opravdane razloge (vidjeti gore navedenu presudu Bristol-Myers Squibb i dr., t. 26. i 39.). Osim toga, cilj je te odredbe uskladiti temeljni interes zaštite prava žiga s temeljnim interesom slobodnog kretanja robe na zajedničkom tržištu (gore navedena presuda Bristol-Myers Squibb i dr., t. 40.).
- 43 Šteta nanosena ugledu žiga u načelu može biti opravdani razlog u smislu članka 7. stavka 2. Direktive na temelju kojeg je nositelju žiga dopušteno da se protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda koje je on sam stavio na tržište u Zajednici ili koji su na tržište u Zajednici stavljeni uz njegovo odobrenje. U skladu sa sudskom praksom Suda koja se odnosi na prepakiravanje proizvoda zaštićenih žigom, nositelj žiga ima u pogledu posebnog predmeta prava žiga opravdani interes za mogućnost protivljenja komercijalizaciji tih proizvoda ako se izgledom prepakiranih proizvoda može nanijeti šteta ugledu žiga (vidjeti gore navedenu presudu Bristol-Myers Squibb i dr., t. 75.).

- 44 Iz navedenoga proizlazi da kada preprodavatelj upotrebljava žig u svrhu oglašavanja daljnje komercijalizacije proizvoda zaštićenih žigom, valja postići ravnotežu između opravdanog interesa nositelja žiga za zaštitu u odnosu na preprodavatelje koji upotrebljavaju njegov žig za oglašavanje na način kojim bi se mogla nanijeti šteta ugledu žiga i opravdanog interesa preprodavatelja za mogućnost preprodaje predmetnih proizvoda primjenom načina oglašavanja koji su uobičajeni u njegovu sektoru djelatnosti.
- 45 Kada je riječ o slučaju kao što je onaj u glavnom postupku, koji se odnosi na prestižne i luksuzne proizvode, preprodavatelj ne smije postupati nepošteno u odnosu na opravdane interese nositelja žiga. Stoga mora nastojati spriječiti da svojim oglašavanjem kojim umanjuje privlačnost predmetnih proizvoda i njihov prestižni imidž te osjećaj luksuza koji se povezuje s njima, utječe na vrijednost žiga.
- 46 Međutim, isto tako valja utvrditi da činjenica da preprodavatelj koji uobičajeno komercijalizira proizvode iste vrste, ali ne nužno i iste kvalitete, za proizvode zaštićene žigom primjenjuje načine oglašavanja koji su uobičajeni u njegovu sektoru djelatnosti, čak i ako ne odgovaraju onima koje primjenjuje sam nositelj žiga ili njegovi ovlaštene preprodavatelji, nije opravdani razlog u smislu članka 7. stavka 2. Direktive na temelju kojeg je nositelju žiga dopušteno da se protivi takvom oglašavanju, osim ako se s obzirom na specifične okolnosti slučaja utvrdi da se upotrebom žiga u preprodavateljevu oglašavanju nanosi ozbiljna šteta ugledu žiga.
- 47 Na primjer, takva bi šteta mogla nastati ako preprodavatelj u reklamnom letku koji distribuira nije vodio računa o tome da žig ne stavi u kontekst kojim se može ozbiljno narušiti imidž žiga koji je nositelj žiga uspješno izgradio.
- 48 S obzirom na prethodno navedeno, na treće, četvrto i peto pitanje treba odgovoriti da se nositelj žiga ne može na temelju članka 7. stavka 2. Direktive protiviti tome da preprodavatelj koji proizvode iste vrste, ali ne nužno i iste kvalitete, uobičajeno komercijalizira kao proizvode zaštićene žigom, žig upotrebljava na načine koji su uobičajeni u preprodavateljevu sektoru djelatnosti u svrhu javnog oglašavanja daljnje komercijalizacije tih proizvoda, osim ako se s obzirom na specifične okolnosti slučaja utvrdi da se takvom upotrebom žiga nanosi ozbiljna šteta ugledu tog žiga.

Šesto pitanje

- 49 Svojim šestim pitanjem nacionalni sud u biti pita protivi li se člancima 30. i 36. Ugovora da nositelj žiga ili autorskog prava koje se odnosi na bočice i ambalažu koje upotrebljava za vlastite proizvode, pozivajući se na pravo žiga ili autorsko pravo sprečava preprodavatelja da oglašava daljnju komercijalizaciju tih proizvoda na način koji je uobičajen za trgovce u predmetnom sektoru. Isto tako pita vrijedi li to i u slučaju kada preprodavatelj svojim načinom upotrebe žiga u reklamnim materijalima nanosi štetu luksuznom i prestižnom imidžu tog žiga ili kada se objavljivanje ili reproduciranje tog žiga odvija u okolnostima kojima se nositelju autorskog prava može nanijeti šteta.
- 50 Ta se pitanja temelje na sljedećim pretpostavkama:

– da u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom u predviđenim situacijama nositelj žiga ili autorskog prava preprodavatelju može legitimno zabraniti oglašavanje daljnje komercijalizacije proizvoda te

– da bi takva zabrana predstavljala prepreku slobodnom kretanju robe koja je zabranjena člankom 30. Ugovora, osim ako bi bila opravdana jednim od razloga utvrđenih člankom 36. tog Ugovora.

- 51 Za razliku od Diora, nacionalni sud ispravno ocjenjuje da zabrana kao što je ona predviđena u glavnom postupku može biti mjera s istovrsnim učinkom kao količinsko ograničenje koje je u načelu zabranjeno člankom 30. U tom je pogledu dovoljno navesti da se, prema odluci kojom se upućuje prethodno pitanje, glavni postupak odnosi na proizvode koje je preprodavatelj nabavio paralelnim uvozom te da bi se zabranom oglašavanja kao što je ona koja se traži u glavnom postupku znatno otežala komercijalizacija tih proizvoda, a time i njihov pristup tržištu.
- 52 Stoga valja ispitati može li se u skladu s člankom 36. Ugovora dopustiti zabrana kao što je ona koja se traži u glavnom postupku, na temelju koje se člancima 30. i 34. ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza koji su opravdani razlozima zaštite industrijskog i komercijalnog vlasništva, pod uvjetom da ne predstavljaju sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikriveno ograničenje trgovine među državama članicama.
- 53 U pogledu pitanja koje se odnosi na prava žiga valja podsjetiti da u skladu sa sudskom praksom Suda članak 36. Ugovora i članak 7. Direktive treba tumačiti jednako (gore navedena presuda Bristol-Myers Squibb i dr., t. 40.).
- 54 Slijedom toga, uzimajući u obzir odgovore na drugo, treće, četvrto i peto pitanje, na ovaj dio šestog pitanja treba odgovoriti da članke 30. i 36. Ugovora treba tumačiti u smislu da se nositelj žiga ne može protiviti tome da preprodavatelj koji proizvode iste vrste, ali ne nužno i iste kvalitete, uobičajeno komercijalizira kao proizvode zaštićene žigom, upotrebljava žig na načine koji su uobičajeni u preprodavateljevu sektoru djelatnosti u svrhu javnog oglašavanja daljnje komercijalizacije tih proizvoda, osim ako se s obzirom na specifične okolnosti slučaja utvrdi da se takvom upotrebom žiga nanosi ozbiljna šteta ugledu tog žiga.
- 55 U pogledu dijela šestog pitanja koji se odnosi na autorsko pravo, valja naglasiti da u skladu sa sudskom praksom Suda razlozi za zaštitu industrijskog i komercijalnog vlasništva u smislu članka 36. uključuju i zaštitu koja proizlazi iz autorskog prava (presuda od 20. siječnja 1981., Musik-Vertrieb membran i K-tel International, 55/80 i 57/80, Zb., str. 147., t. 9.).
- 56 Književna i umjetnička djela mogu se komercijalno iskorištavati bilo njihovim javnim prikazivanjem bilo reproduciranjem i stavljanjem na tržište fizičkih medija na kojima su pohranjena te se pravilima Ugovora ne dovode u pitanje dva prerogativna prava autora, a to su isključivo pravo prikazivanja i isključivo pravo reproduciranja (presuda od 17. svibnja 1988., Warner Brothers i Metronome Video, 158/86, Zb., str. 2605., t. 13.).

- 57 Iz sudske prakse isto tako proizlazi da iako je komercijalno iskorištavanje autorskog prava izvor dohotka za nositelja autorskog prava, ono je i oblik kontrole komercijalizacije koju nositelj autorskog prava može provoditi i da s tog stajališta komercijalno iskorištavanje autorskog prava uključuje iste probleme kao što su oni koji se pojavljuju u pogledu bilo kojeg industrijskog ili komercijalnog prava vlasništva (vidjeti gore navedenu presudu Musik-Vertrieb membran i K-tel International, t. 13.). Stoga je Sud utvrdio da se nositelj isključivog prava iskorištavanja koje proizlazi iz autorskog prava ne može pozvati na to isključivo pravo kako bi spriječio ili ograničio uvoz zvučnih snimaka zaštićenih djela koje je sam nositelj autorskog prava zakonito stavio na tržište u drugoj državi članici ili koje su zakonito stavljene na tržište u drugoj državi članici uz njegovo odobrenje (vidjeti gore navedenu presudu Musik-Vertrieb membran i K-tel International, t. 15.).
- 58 Uzimajući u obzir tu sudsku praksu, pri čemu nema potrebe za razmatranjem pitanja može li se istodobno pozvati na autorska prava i prava žiga za isti proizvod, dovoljno je utvrditi da u okolnostima kao što su one u glavnom postupku zaštita koja proizlazi iz autorskog prava u pogledu reproduciranja zaštićenih djela u oglašavanju preprodavatelja ne može ni u kojem slučaju biti šira od one koja je u istim okolnostima osigurana nositelju žiga.
- 59 Stoga na šesto pitanje valja odgovoriti da članke 30. i 36. Ugovora treba tumačiti u smislu da se nositelj žiga ili autorskog prava ne može protiviti tome da preprodavatelj koji proizvode iste vrste, ali ne nužno i iste kvalitete, uobičajeno komercijalizira kao zaštićene proizvode, te proizvode upotrebljava na načine koji su uobičajeni u preprodavateljevu sektoru djelatnosti u svrhu javnog oglašavanja daljnje komercijalizacije tih proizvoda, osim ako se s obzirom na specifične okolnosti slučaja utvrdi da se takvom upotrebom proizvoda nanosi ozbiljna šteta njihovu ugledu.

Troškovi

- 60 Troškovi francuske vlade, talijanske vlade i vlade Ujedinjene Kraljevine te Komisije Europskih zajednica, koje su podnijele očitovanja Sudu, ne nadoknađuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenoga,

SUD,

odlučujući o pitanjima koja je odlukom od 20. listopada 1995. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske), odlučuje:

- 1. Ako se u okviru postupka u jednoj od država članica Beneluksa u vezi s tumačenjem Jedinstvenog zakona Beneluksa o žigovima pojavi pitanje koje se odnosi na tumačenje Prve direktive Vijeća (89/104/EEZ) od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, sud protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu nema pravnog lijeka, kao što su Sud Beneluksa i Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske), na temelju članka 177. trećeg stavka Ugovora o EZ-u dužan je uputiti to pitanje Sudu. Međutim, ta obveza gubi svoj razlog i sadržaj**

ako je postavljeno pitanje materijalno identično pitanju koje je već bilo predmet prethodne odluke u okviru istog nacionalnog predmeta.

2. Članke 5. i 7. Direktive 89/104 treba tumačiti u smislu da kada je proizvode zaštićene žigom na tržište Zajednice stavio nositelj žiga ili kada su proizvodi zaštićeni žigom stavljeni na tržište Zajednice uz njegovo odobrenje, uz pravo na preprodaju tih proizvoda preprodavatelj ima pravo i na upotrebu žiga u svrhu javnog oglašavanja daljnje komercijalizacije tih proizvoda.
3. Nositelj žiga ne može se u skladu s člankom 7. stavkom 2. Direktive 89/104 protiviti tome da preprodavatelj koji proizvode iste vrste, ali ne nužno i iste kvalitete, uobičajeno komercijalizira kao proizvode zaštićene žigom, žig upotrebljava na načine koji su uobičajeni u preprodavateljevu sektoru djelatnosti u svrhu javnog oglašavanja daljnje komercijalizacije tih proizvoda, osim ako se s obzirom na specifične okolnosti slučaja utvrdi da se takvom upotrebom žiga nanosi ozbiljna šteta ugledu tog žiga.
4. Članke 30. i 36. Ugovora o EZ-u treba tumačiti u smislu da se nositelj žiga ili autorskog prava ne može protiviti tome da preprodavatelj koji proizvode iste vrste, ali ne nužno i iste kvalitete, uobičajeno komercijalizira kao zaštićene proizvode, te proizvode upotrebljava na načine koji su uobičajeni u preprodavateljevu sektoru djelatnosti u svrhu javnog oglašavanja daljnje komercijalizacije tih proizvoda, osim ako se s obzirom na specifične okolnosti slučaja utvrdi da se takvom upotrebom proizvoda nanosi ozbiljna šteta njihovom ugledu.

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 4. studenoga 1997.

[Potpisi]

* Jezik postupka: nizozemski