

PRESUDA SUDA

20. studenoga 2001.(*)

„Žigovi – Direktiva 89/104/EEZ – Članak 7. stavak 1. – Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga – Stavljanje na tržište izvan EGP-a – Uvoz u EGP – Odobrenje nositelja žiga – Treba li odobrenje biti izričito ili implicitno – Pravo koje se primjenjuje na ugovor – Pretpostavka suglasnosti – Neprimjenjivost“

U spojenim predmetima C-414/99 do C-416/99,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku, na temelju članka 234. UEZ-a, koji je uputio High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Patent Court) (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Patentni sud, Ujedinjena Kraljevina) u postupcima koji se pred tim sudom vode između

Zino Davidoff SA

i

A & G Imports Ltd (C-414/99),

između

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

i

Tesco Stores Ltd,

Tesco plc (C-415/99),

i između

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

i

Costco Wholesale UK Ltd, prije Costco UK Ltd (C-416/99),

o tumačenju članka 7. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989 L 40, str. 1.), kako je izmijenjena Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992. (SL 1994 L 1, str. 3.),

SUD,

u sastavu: G. C. Rodríguez Iglesias, predsjednik, P. Jann, N. Colneric i S. von Bahr (predsjednici vijeća), C. Gulmann (izvjestitelj), D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissechet, L. Sevón, V. Skouris i C. W. A. Timmermans, suci,

nezavisni odvjetnik: C. Stix-Hackl,

tajnik: L. Hewlett, administratorica,

uzimajući u obzir pisana očitovanja koja su podnijeli:

- za Zino Davidoff SA, M. Silverleaf, *QC*, i R. Hacon, *Barrister*, koje je ovlastio R. Swift, *Solicitor*,
- za Levi Strauss & Co. i Levi Strauss (UK) Ltd, H. Carr, *QC*, i D. Anderson, *QC*, koje je ovlastio Baker & MacKenzie, *Solicitors*,
- za A & G Imports Ltd, G. Hobbs, *QC*, i C. May, *Barrister*, koje su ovlastili A. Millmore i I. Mackie, *Solicitors*,
- za Tesco Stores Ltd i Tesco plc, G. Hobbs i D. Alexander, *Barrister*, koje su ovlastili C. Turner i E. Powell, *Solicitors*,
- za Costco Wholesale UK Ltd, G. Hobbs i D. Alexander, koje su ovlastili G. Heath i G. Williams, *Solicitors*,
- za njemačku vladu, W.-D. Plessing, A. Dittrich i B. Muttelsee-Schön, u svojstvu agenata,
- za francusku vladu, K. Rispal-Bellanger i A. Maitrepierre, u svojstvu agenata,
- za talijansku vladu, U. Leanza, u svojstvu agenta, uz asistenciju O. Fiumara, Vice avvocato generale dello Stato,
- za finsku vladu, E. Bygglin, u svojstvu agenta,
- za švedsku vladu, A. Kruse, u svojstvu agenta,
- za Komisiju Europskih zajednica, K. Banks, u svojstvu agenta,
- za Nadzorno tijelo EFTA-e, A.-L. H. Rolland, u svojstvu agenta,

uzimajući u obzir izvještaj za raspravu,

saslušavši usmena očitovanja društva Zino Davidoff SA, koje zastupa M. Silverleaf; društva Levi Strauss & Co. i društva Levi Strauss (UK) Ltd, koje zastupaju H. Carr i D. Anderson; društva A & G Imports Ltd, koje zastupaju G. Hobbs i C. May; društava Tesco Stores Ltd, Tesco plc i Costco Wholesale UK Ltd, koje zastupaju G. Hobbs i D. Alexander; njemačke vlade, koju zastupa H. Heitland, u svojstvu agenta; francuske

vlade, koju zastupa A. Maittrepiere; Komisije, koju zastupa K. Banks; i Nadzornog tijela EFTA-e, koje zastupaju P. Dyrberg i D. Sif Tynes, u svojstvu agenata, na raspravi održanoj 16. siječnja 2001.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 5. travnja 2001.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Rješenjem od 24. lipnja 1999. (predmet C-414/99) i dvama rješenjima od 22. srpnja 1999. (predmeti C-415/99 i C-416/99), koja je Sud zaprimio 29. listopada 1999., High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Patentni sud) uputio je Sudu na temelju članka 234. UEZ-a šest prethodnih pitanja u prvom predmetu i tri identična pitanja u ostala dva predmeta, o tumačenju članka 7. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989 L 40, str. 1.), kako je izmijenjena Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992. (SL 1994 L 1, str. 3.), (dalje u tekstu: Direktiva).
- 2 Pitanja su postavljena u okviru tri spora između, s jedne strane, dva nositelja žiga registrirana u Ujedinjenoj Kraljevini i jednog stjecatelja licencije i, s druge strane, četiri društva sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini, u vezi sa stavljanjem na tržište u Ujedinjenoj Kraljevini proizvoda prethodno stavljenih na tržište izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Pravni okvir

- 3 Članak 5. Direktive 89/104, pod naslovom „Prava koja proizlaze iz žiga”, glasi kako slijedi:

„1. Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste:

(a) svaki znak koji je istovjetan njegovu žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran

[...]

3. [Na temelju stavka 1.] među ostalim može se zabraniti:

[...]

(c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;

[...]” [neslužbeni prijevod]

- 4 Članak 7. Direktive, pod naslovom „Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga”, predviđa:

„1. Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz odobrenje nositelja žiga.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se kada postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, osobito ako je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.” [neslužbeni prijevod]

- 5 Članak 7. stavak 1. Direktive 89/104, u vezi s Prilogom XVII. točkom 4. Sporazuma o EGP-u, je u skladu s člankom 65. stavkom 2. bio izmijenjen za potrebe navedenog sporazuma tako da je tekst „na tržište Zajednice” zamijenjen tekstem „na tržište jedne od država ugovornica”.

- 6 Direktiva je u nacionalno pravo Ujedinjene Kraljevine prenesena Trade Marks Actom 1994 (Zakon o žigovima iz 1994.) s učinkom od 31. listopada 1994.

Glavni postupci

Predmet C-414/99

- 7 Zino Davidoff SA (dalje u tekstu: Davidoff) nositelj je žigova Cool Water i Davidoff Cool Water, dvaju žigova koji su registrirani u Ujedinjenoj Kraljevini i koriste se u širokom rasponu toaletnih i kozmetičkih proizvoda. Proizvode koje Davidoff proizvede ili su proizvedeni u njegovo ime i koji uz njegovo odobrenje nose te žigove prodaje on sam ili se prodaju u njegovo ime unutar i izvan EGP-a.

- 8 Proizvodi su označeni serijskim brojevima. To je označavanje uvedeno kako bi se poštovala odredbe Direktive Vijeća 76/768/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (SL 1976 L 262, str. 169.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 29.), koja je u Ujedinjenoj Kraljevini prenesena propisom Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (SI 2925/1996). Nacionalni sud nije se bavio pitanjem imaju li serijski brojevi kakvu drugu svrhu osim poštovanja odredaba Direktive 76/768 i nacionalnih provedbenih odredaba.

- 9 Davidoff je 1996. sklopio ugovor o isključivoj distribuciji s jednim trgovcem iz Singapura. U skladu s tim ugovorom, distributer se obvezao, kao prvo, proizvode Davidoffa prodavati lokalnim distributerima, zastupnicima i trgovcima na malo isključivo unutar određenog teritorija izvan EGP-a i kao drugo, tim suugovarateljima sam uvesti zabranu preprodaje izvan utvrđenog teritorija. Stranke su izričito odredile da taj ugovor o isključivoj distribuciji podliježe njemačkom pravu.

- 10 A & G Imports Ltd (dalje u tekstu: A & G) nabavio je zalihu proizvoda Davidoffa proizvedenih unutar EGP-a, koja je izvorno bila stavljena na tržište u Singapuru od strane Davidoffa ili uz njegovo odobrenje.

- 11 A & G je uvezao te proizvode u Ujedinjenu Kraljevinu i počeo ih prodavati. A & G ili drugi trgovac u distribucijskom lancu je u potpunosti ili djelomično uklonio ili uništio serijske brojeve.
- 12 Davidoff je 1998. pred High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Patent Court) (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Patentni sud) tužio A & G ističući, *inter alia*, da su uvozom i prodajom tih proizvoda u Ujedinjenoj Kraljevini povrijeđena njegova prava žiga.
- 13 A & G se pozivao na članak 5. stavak 1. i članak 7. stavak 1. Direktive te navodio da su uvoz i prodaja obavljani uz suglasnost Davidoffa ili da se moglo smatrati da je tako s obzirom na okolnosti u kojima su proizvodi stavljeni na tržište u Singapuru.
- 14 Davidoff je osporavao da je bio suglasan s uvozom dotičnih proizvoda u EGP ili da se moglo smatrati da je bio suglasan s tim. Osim toga, pozivao se na zakonske razloge iz članka 7. stavka 2. Direktive kako bi se usprotivio uvozu i stavljanju na tržište svojih proizvoda. Ti su se razlozi temeljili na uklanjanju ili uništavanju serijskih brojeva.
- 15 Odlukom od 18. svibnja 1999. nacionalni sud odbio je zahtjev Davidoffa za privremenom pravnom zaštitom, smatrajući da spor treba bit predmet potpunog postupka. Ipak je procijenio da je u tom smislu potrebno pojasniti područje primjene i učinak članka 7. stavaka 1. i 2. Direktive.
- 16 U tom je kontekstu High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Patentni sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
 1. Treba li pojam stavljanja na tržište u Zajednici uz suglasnost nositelja žiga u smislu Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989 L 40, str. 1.) tumačiti tako da to uključuje suglasnost danu izričito ili implicitno te izravno ili neizravno?
 2. U slučaju kada:
 - (a) je nositelj odobrio ili pristao da se proizvodi prenesu na treću osobu u okolnostima u kojima su prava potonjega na daljnje stavljanje proizvoda na tržište određena pravom koje se primjenjuje na ugovor na temelju kojeg je ta osoba kupila dotične proizvode, i
 - (b) to pravo dozvoljava prodavaču da kupcu ograniči daljnje stavljanje na tržište ili uporabu proizvoda, ali također predviđa da, ako nositelj nije ograničio prodavateljeva prava za daljnje stavljanje na tržište proizvoda, treća strana ima pravo stavljanja na tržište proizvoda u bilo kojoj državi, uključujući Zajednicu,
 - a, ako u skladu s tim pravom nije bilo nikakvih ograničenja prava trećih osoba za stavljanje na tržište tih proizvoda, treba li Direktivu tumačiti na način da se smatra da je nositelj dao suglasnost trećoj osobi da stekne pravo na stavljanje na tržište proizvoda u Zajednici?

3. Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrđan, je li na nacionalnim sudovima da prosude, uzimajući u obzir sve okolnosti, postoje li stvarna ograničenja za treće osobe?
4. Treba li članak 7. stavak 2. Direktive tumačiti na način da zakoniti razlozi temeljem kojih se nositelj može protiviti daljnjem stavljanju na tržište proizvoda uključuju bilo koju radnju treće strane koja u znatnoj mjeri utječe na vrijednost, privlačnost ili sliku žiga ili proizvoda na koje se primjenjuje?
5. Treba li članak 7. stavak 2. Direktive tumačiti tako da zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj može protiviti daljnjem stavljanju na tržište svojih proizvoda uključuju (potpuno ili djelomično) uklanjanje ili uništenje bilo kojih oznaka od strane trećih osoba, kad nije vjerojatno da takvo uklanjanje ili uništenje može prouzročiti ozbiljnu ili značajnu štetu ugledu žiga ili proizvodima koji nose taj žig?
6. Treba li članak 7. stavak 2. Direktive tumačiti tako da zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj može protiviti daljnjem stavljanju na tržište svojih proizvoda uključuju (potpuno ili djelomično) uklanjanje ili uništenje serijskih brojeva na proizvodima od strane trećih osoba, kad zbog navedenog uklanjanja ili uništenja dotični proizvodi
 - (i) krše bilo koji dio kaznenog zakona određene države članice (koji se ne odnosi na žigove), ili
 - (ii) krše odredbe Direktive Vijeća 76/768/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (SL 1976 L 262, str. 169.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 29.)?”

Predmeti C-415/99 i C-416/99

- 17 Levi Strauss & Co., korporacija osnovana u skladu sa zakonima države Delaware (Sjedinjene Američke Države), nositelj je žigova „Levi's” i „501”, registriranih u Ujedinjenoj Kraljevini i korištenih, *inter alia*, za jeans.
- 18 Levi Strauss, društvo engleskog prava, u Ujedinjenoj Kraljevini nositelj je licencije žiga koju mu je Levi Strauss & Co. ustupio za proizvodnju, prodaju i distribuciju jeansa Levi's 501. Te proizvode u Ujedinjenoj Kraljevini društvo prodaje sâmo ili daje licencije drugim trgovcima na malo u okviru selektivne distribucijske mreže.
- 19 Tesco Stores Ltd i Tesco plc (dalje u tekstu zajedno nazvani: Tesco) dva su društva engleskog prava s tim da je potonje matično društvo prvog društva. Tesco je jedan od vodećih lanaca supermarketa u Ujedinjenoj Kraljevini. Između ostalih stvari prodaje i odjeću.
- 20 Costco Wholesale UK Ltd (dalje u tekstu: Costco), društvo engleskog prava, u Ujedinjenoj Kraljevini prodaje široku paletu žigom zaštićenih proizvoda, a posebno odjevne predmete.

- 21 Levi Strauss & Co. i Levi Strauss (UK) Ltd (dalje u tekstu zajedno nazvani: Levis) uporno su se protivili prodaji jeansa Levi's 501 Tesco i Costcu i nisu se slagali s tim da potonja društva postanu ovlašteni distributeri tih proizvoda.
- 22 Tesco i Costco nabavili su jeans Levi's 501, izvorne proizvode koje je prodavao Levi's ili su se prodavali u njegovo ime, od subjekata koji su ih uvezli iz država izvan EGP-a. Ugovori na temelju kojih su dobili te proizvode nisu sadržavali nikakva ograničenja po pitanju kojih bi se dotične proizvode smjelo ili ne smjelo prodavati na određenom teritoriju. Jeans koji je kupio Tesco, proizveo je Levi's u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku ili Kanadi, ili je tamo proizveden u njegovo ime. Proizvodi koje je Costco kupio bili su proizvedeni pod jednakim uvjetima u Sjedinjenim Američkim Državama ili Meksiku.
- 23 Dobavljači društava Tesco i Costco nabavili su proizvode izravno ili neizravno od ovlaštenih trgovaca na malo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku ili Kanadi ili od trgovaca na veliko koji su taj jeans kupili od „sakupljača”, što znači osoba koje kupuju jeans u malim količinama u brojnim ovlaštenim trgovinama, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi.
- 24 Levi's je 1998. pred High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Patentni sud) protiv društava Tesco i Costco podnio tužbu. U njoj navodi da uvoz i prodaja jeansa Levi's od strane potonjih predstavlja kršenje njegovih prava koja proizlaze iz žiga.
- 25 Navodi da je svojim ovlaštenim trgovcima u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi, u pisanom i usmenom obliku, priopćio smjernice koje su uključivale odredbu o zabrani prodaje na veliko i prema kojoj su se proizvodi mogli prodavati samo krajnjim kupcima. U obrascima za pisanu potvrdu narudžbe zadržao je pravo, koje je više puta iskoristio, da prestane isporučivati svoje proizvode trgovcima koji krše tu zabranu. Od ovlaštenih trgovaca zahtijevao je da prodaju odjevnih predmeta ograniče na određen broj po kupcu, uobičajeno na šest, i da u trgovinama izlože oznake u kojima se navodi njegova politika o zabrani prodaje na veliko i navedeno ograničenje pri prodaji na malo. U Meksiku je svoje proizvode prodavao ovlaštenim trgovcima na veliko. Uvijek ih je obavještavao, posebno uzastopnim pisanim priopćenjima, o svom pravilu da se proizvodi ne smiju prodavati za izvoz.
- 26 Tesco je priznao da je u vrijeme nastanka činjenica iz glavnog postupka znao da je Levi's želio da se njegov jeans prodaje u EGP-u isključivo putem ovlaštenih trgovaca. Costco je s druge strane tvrdio da za to nije znao.
- 27 Tesco i Costco su tvrdili da nisu bili vezani nikakvom ugovornom obvezom. Navodili su da im Levi's nije pokušao nametnuti nikakva ograničenja u vezi s proizvodima ili ih o tome obavijestiti, niti je sebi zadržao bilo kakvo pravo. Stoga je po njihovom mišljenju trgovac koji je kupio dotični jeans imao pravo slobodno njime raspolagati.
- 28 U tim je okolnostima High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Patentni sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

1. Kada su proizvodi koji nose registrirani žig stavljeni na tržište od strane nositelja žiga ili uz njegovu suglasnost u državi koja ne pripada EGP-u i ti su proizvodi uvezeni ili prodavani u EGP-u od strane trećih osoba, omogućava li Direktiva 89/104/EEZ (dalje u tekstu: Direktiva) nositelju žiga da takav uvoz ili takvu prodaju zabrani ako se s njima nije izričito i eksplicitno suglasio ili takva suglasnost može biti implicitna?
2. Ako je odgovor na prvo pitanje da suglasnost može biti implicitna, može li se suglasnost podrazumijevati iz činjenice da su proizvodi prodavani od strane nositelja ili u njegovo ime bez ugovornih ograničenja kojima se zabranjuje preprodaja unutar EGP-a koja obavezuje prvog i sve daljnje kupce?
3. Ako su proizvodi koji nose registrirani žig stavljeni na tržište od strane nositelja žiga u državi koja ne pripada EGP-u:
 - (a) u kolikoj je mjeri za odgovor na pitanje je li nositelj dao suglasnost u smislu Direktive za stavljanje tih proizvoda na tržište unutar EGP-a relevantno ili odlučujuće to što:
 - (i) osoba koja stavlja proizvode na tržište (koja nije ovlašten prodavač) to radi sa saznanjem da je ona zakoniti vlasnik tih proizvoda i da na proizvodima nema nikakve oznake da se ne smiju stavljanje na tržište u EGP-u; i/ili
 - (ii) osoba koja stavlja proizvode na tržište (koja nije ovlašten prodavač) to radi sa saznanjem da se nositelj žiga protivi da se ti proizvodi stavljanje na tržište unutar EGP-a; i/ili
 - (iii) osoba koja stavlja proizvode na tržište (koja nije ovlašten prodavač) to radi sa saznanjem da se nositelj žiga protivi da iste na tržište stavljanje bilo koje druge osobe osim ovlaštenog prodavača: i/ili
 - (iv) su proizvodi bili kupljeni od ovlaštenih prodavača u državi koja ne pripada EGP-u, koji su bili obaviješteni od strane nositelja žiga da se nositelj protivi prodaji tih proizvoda s ciljem preprodaje, ali koji nisu vlastitim kupcima nametnuli nikakva ugovorna ograničenja o načinu na koji potonji mogu raspolagati proizvodima; i/ili
 - (v) su proizvodi bili kupljeni od ovlaštenih trgovaca na veliko u državi koja ne pripada EGP-u, koji su bili obaviješteni od strane nositelja žiga da se proizvodi moraju prodavati trgovcima na malo iz te države koja se nalazi izvan EGP-a i da se ne smiju prodavati za izvoz, ali koji nisu vlastitim kupcima nametnuli nikakva ugovorna ograničenja o načinu na koji potonji mogu raspolagati proizvodima; i/ili
 - (vi) je nositelj žiga obavijestio ili nije obavijestio sve kasnije kupce proizvoda (tj. one koji se nalaze između prvog kupca koji je kupio proizvode od nositelja i osobe koja stavlja proizvode na tržište u EGP-u) o svom protivljenju prodaji proizvoda s ciljem preprodaje; i/ili

(vii) je nositelj žiga odredio ili nije odredio ugovorno ograničenje u smislu kojeg prvi kupac ima pravno obvezujuću zabranu prodavati s ciljem daljnje prodaje bilo kome osim krajnjem kupcu?

(b) pitanje je li se nositelj žiga suglasio sa stavljanjem tih proizvoda na tržište unutar EGP-a u smislu Direktive ili nije, ovisi o nekim daljnjim ili drugim faktorima i ako je tako, o kojima?

- 29 Rješenjem predsjednika Suda od 15. prosinca 1999. predmeti C-414/99, C-415/99 i C-416/99 spojeni su u skladu s člankom 43. Poslovnika u svrhu pisanog i usmenog dijela postupka te donošenja presude.

Pitanja u vezi s člankom 7. stavkom 1. Direktive

Uvodna razmatranja

- 30 Valja napomenuti da se pitanja u predmetu C-414/99 odnose na proizvode stavljene na tržište u Zajednici, dok se pitanja u predmetima C-415/99 i C-416/99 odnose na proizvode koji su bili stavljeni na tržište u EGP-u, odnosno uzimajući u obzir izmjene članka 7. stavka 1. Direktive 89/104 do kojih je došlo Sporazumom o EGP-u.
- 31 Budući da je sadržaj odgovora koji će se dati, za države članice Zajednice jednak bez obzira na to radi li se o jednoj ili drugoj situaciji, ono što slijedi u nastavku ove presude odnosit će se samo na stavljanje na tržište unutar EGP-a.
- 32 Valja također podsjetiti da je u člancima 5. i 7. Direktive zakonodavac Zajednice utvrdio pravilo o iscrpljenju u Zajednici, prema kojem prava koja proizlaze iz žiga ne daju nositelju žiga pravo zabraniti njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u EGP-u pod tim žigom od strane nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje. Kad je donosio te odredbe zakonodavac Zajednice nije ostavio državama članicama mogućnost da u svojem unutarnjem pravu predvide iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga za proizvode stavljene na tržište u državama nečlanicama (presuda od 16. srpnja 1998., *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Zb., str. I-4799., t. 26.).
- 33 Dakle, učinak Direktive jest iscrpljenje prava nositelja žiga ograničiti samo u slučajevima kada su proizvodi stavljeni na tržište u EGP-u i omogućiti nositelju da svoje proizvode stavlja na tržište izvan tog područja bez iscrpljenja svojih prava unutar EGP-a. Pojašnjavajući da stavljanje proizvoda na tržište izvan EGP-a ne iscrpljuje nositeljeva prava da se protivi uvozu tih proizvoda bez njegova odobrenja, zakonodavac Zajednice omogućio je nositelju žiga nadzor prvog stavljanja na tržište u EGP-u proizvoda koji nose taj žig (presuda od 1. srpnja 1999., *Sebago i Maison Dubois*, C-173/98, Zb., str. I-4103., t. 21.).
- 34 Svojim pitanjima nacionalni sud želi načelno odrediti okolnosti u kojima se može smatrati da se nositelj žiga suglasio, izravno ili neizravno, s uvozom i stavljanjem na tržište unutar EGP-a proizvoda koji nose taj žig od strane trećih osoba koje ih trenutačno posjeduju, a koji su bili stavljeni na tržište izvan EGP-a od strane nositelja žiga ili uz njegovu suglasnost.

Mogućnost implicitne suglasnosti nositelja žiga za stavljanje na tržište unutar EGP-a

- 35 Svojim prvim pitanjem u svakom od predmeta C-414/99 do C-416/99, nacionalni sud u biti pita treba li članak 7. stavak 1. Direktive tumačiti tako da suglasnost nositelja žiga za stavljanje na tržište unutar EGP-a proizvoda koji nose taj žig, koji su prethodno bili stavljeni na tržište izvan EGP-a od strane tog nositelja ili uz njegovu suglasnost mora biti izričita ili može biti i implicitna.
- 36 To pitanje, dakle, zahtijeva pojašnjenje u pogledu načina na koji se može izraziti suglasnost nositelja žiga za stavljanje na tržište u EGP-u.
- 37 Odgovor na to pitanje zahtijeva da se najprije ustanovi treba li u pravnom poretku Zajednice, uzimajući u obzir situacije kao što su one u glavnom postupku, pojam odobrenja iz članka 7. stavka 1. Direktive tumačiti ujednačeno.
- 38 Talijanska vlada tvrdi da ako su proizvodi stavljeni na tržište izvan EGP-a, prava koja proizlaze iz žiga nikako se ne mogu iscrpiti zbog neke odredbe prava Zajednice, jer takvo iscrpljenje nije predviđeno Direktivom. Je li dana eksplicitna ili implicitna suglasnost za ponovni uvoz u EGP nije pitanje koje se tiče suglasnosti za iscrpljenje iz članka 7. stavka 1. Direktive, već se tiče komercijalnog prava na raspolaganje koje se odnosi na pravo žiga, što je stvar dotičnog nacionalnog prava.
- 39 U tom smislu valja podsjetiti da su člancima od 5. do 7. Direktive pravila u vezi s pravima koja proizlaze iz žiga u potpunosti usklađena, pa su tako definirana i prava nositelja žigova u Zajednici (gore navedena presuda Silhouette, t. 25. i 29.).
- 40 Članak 5. Direktive prenosi na nositelja isključiva prava koja mu dozvoljavaju, *inter alia*, da zabrani svim trećim stranama uvoz proizvoda koji nose njegov žig bez njegovog odobrenja. Članak 7. stavak 1. sadrži izuzetak od tog pravila jer propisuje da su prava nositelja žiga iscrpljena kad su proizvodi na tržište u EGP-u stavljeni od strane nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.
- 41 Stoga suglasnost, koja je jednaka odricanju nositelja od njegovog isključivog prava iz članka 5. Direktive da svim trećim osobama zabrani uvoz proizvoda koji nose njegov žig, u prestanku tog prava predstavlja odlučujući faktor.
- 42 Kad bi pojam suglasnosti bio stvar nacionalnog prava država članica, za nositelje žiga to bi značilo varijabilnu zaštitu, s obzirom na pravni sustav o kojem je riječ. Cilj iste zaštite u pravnim sustavima svih država članica utvrđen u devetoj uvodnoj izjavi Direktive 89/104, u kojoj je opisan kao temeljan, ne bi bio postignut.
- 43 Stoga je zadaća Suda osigurati ujednačeno tumačenje pojma „suglasnost” za stavljanje proizvoda na tržište u EGP-u, kako je predviđeno u članku 7. stavku 1. Direktive.
- 44 Stranke u glavnom postupku, njemačka, finska i švedska vlada te Nadzorno tijelo EFTA-e priznaju eksplicitno ili u bitnom, da suglasnost za stavljanje na tržište u EGP-u proizvoda koji su prethodno bili stavljeni na tržište izvan tog područja može biti izričita ili implicitna. Suprotno tome, francuska vlada tvrdi da suglasnost mora biti izričita. Stajalište Komisije je da se ne radi o tome mora li suglasnost biti izričita ili implicitna, već o tome je li nositelj žiga imao prvu priliku iskoristiti svoja isključiva prava koja ima unutar EGP-a.

- 45 Valja ustvrditi da s obzirom na ozbiljne učinke koje iscrpljenje prava nositeljâ žiga ima u predmetima u glavnom postupku (prava koja im omogućavaju da nadziru prvo stavljanje na tržište u EGP-u), odobrenje se mora izraziti na način da iz njega jasno proizlazi namjera odricanja od tih prava.
- 46 O takvoj se namjeri obično zaključuje iz izričito formulirane suglasnosti. Ipak, ne može se isključiti da u određenim slučajevima odobrenje može proizlaziti iz činjenica i okolnosti koje su postojale prije, istovremeno ili nakon stavljanja proizvoda na tržište izvan EGP-a, a koje po ocjeni nacionalnog suda jasno pokazuju određenu volju nositelja da se odrekne svojih prava.
- 47 Na prvo pitanje postavljeno u svakom od predmeta od C-414/99 do C-416/99 valja stoga odgovoriti da članak 7. stavak 1. Direktive treba tumačiti tako da suglasnost nositelja žiga za stavljanje proizvoda koji nose taj žig na tržište unutar EGP-a, a prethodno su bili stavljeni na tržište izvan EGP-a od strane tog nositelja ili uz njegovu suglasnost, može biti implicitna ako činjenice i okolnosti koje su postojale prije, istovremeno ili nakon stavljanja proizvoda na tržište izvan EGP-a po ocjeni nacionalnog suda jasno pokazuju odricanje nositelja od vlastitog prava da se protiv stavljanju na tržište unutar EGP-a.

Mogućnost implicitne suglasnosti na temelju same šutnje nositelja žiga

- 48 Svojim drugim pitanjem i svojim trećim pitanjem, točkom (a) podtočkama (i), (vi) i (vii) u predmetima C-415/99 i C-416/99, i svojim drugim pitanjem u predmetu C-414/99, nacionalni sud u biti pita može li, s obzirom na sporove u glavnom postupku, implicitna suglasnost proizlaziti:
- iz činjenice da nositelj žiga nije o svojem protivljenju stavljanju tih proizvoda na tržište unutar EGP-a obavijestio sve daljnje kupce proizvoda stavljenih na tržište izvan EGP-a;
 - iz činjenice da zabrana stavljanja na tržište unutar EGP-a na proizvodima nije bila označena;
 - iz činjenice da je nositelj žiga prenio vlasništvo nad proizvodima koji nose žig bez nametanja ugovornih ograničenja i da prema pravu koje se primjenjuje na ugovor, u odsutnosti takvih ograničenja prijenos vlasničkih prava uključuje neograničeno pravo na preprodaju ili barem pravo na daljnju prodaju proizvoda unutar EGP-a.
- 49 Pozivajući se posebno na gore navedene presude Silhouette International Schmied te Sebago i Maison Dubois, A & G, Tesco i Costco tvrde da mora postojati presumpcija da je u tužbi zbog povrede prava žiga tuženik djelovao uz suglasnost nositelja žiga, osim ako potonji ne dokaže suprotno.
- 50 Po njihovom mišljenju, ako nositelj žiga želi zadržati svoje isključivo pravo unutar EGP-a, mora osigurati da:
- proizvodi koji nose žig imaju jasnu oznaku o postojanju ograničenja u tom smislu, i da

– su ta ograničenja navedena u ugovorima za prodaju i preprodaju tih proizvoda.

- 51 A & G navodi da odredba iz ugovora sklopljenog između Davidoffa i njegovih distributera u Singapuru, prema kojoj se potonji obaveza svojim distributerima, zastupnicima i/ili trgovcima na malo nametnuti obvezu da ne smiju prodavati proizvode izvan dogovorenog teritorija, nije zabranjivala distributeru ni njegovim distributerima, zastupnicima i/ili trgovcima na malo prodaju tih proizvoda unutar navedenog teritorija trećim osobama s neograničenim pravima preprodaje. Spis u glavnom postupku ne sadrži nijedan dokaz koji bi ukazao na to da su distributer ili njegovi distributeri, zastupnici i/ili trgovci na malo dotične proizvode prodavali izvan dogovorenog teritorija. Osim toga, na proizvodima ili njihovoj ambalaži nije bilo nikakve oznake u pogledu postojanja ograničenja u vezi s preprodajom, a ti su se proizvodi kupovali i zatim prodavali poduzeću A & G bez bilo kakvog ograničenja te vrste.
- 52 Tesco i Costco tvrde da ako ugovori za kupnju proizvoda koji nose žig stavljenih na tržište izvan EGP-a ne sadrže ograničenja u pogledu njihove preprodaje, irelevantno je je li nositelj žiga možda putem obavijesti ili na drukčiji način izrazio svoj stav da ne želi da te proizvode kupac prodaje u EGP-u.
- 53 Međutim, valja ustvrditi da iz odgovora na prvo pitanje postavljeno u sva tri predmeta od C-414/99 do C-416/99 proizlazi da je suglasnost potrebno izraziti pozitivno i da faktori koji se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja postojanja implicitne suglasnosti moraju jasno pokazati da se nositelj žiga odrekao provedbe svojih isključivih prava.
- 54 Iz toga proizlazi da trgovac koji se poziva na postojanje suglasnosti to mora i dokazati, a ne da nositelj žiga dokazuje da takvu suglasnost nije dao.
- 55 Slijedom toga, implicitna suglasnost za stavljanje na tržište unutar EGP-a proizvoda stavljenih na tržište izvan tog prostora ne može proizaći iz same šutnje nositelja žiga.
- 56 Isto tako, implicitna suglasnost ne može proizaći iz činjenice da nositelj žiga nije priopćio svoje protivljenje stavljanju na tržište unutar EGP-a ni iz činjenice da na proizvodima nije označeno da ih je zabranjeno stavljati na tržište unutar EGP-a.
- 57 Konačno, takva suglasnost ne može proizaći iz činjenice da je nositelj žiga prenio vlasništvo nad proizvodima koji nose žig bez nametanja ugovornih ograničenja ni iz činjenice da, prema pravu koje se primjenjuje na ugovor, u odsutnosti takvih ograničenja prijenos vlasničkih prava uključuje neograničeno pravo na preprodaju ili, barem, pravo na daljnju prodaju proizvoda unutar EGP-a.
- 58 Naime, nacionalno pravo koje bi uzelo u obzir samu šutnju nositelja žiga ne bi priznalo implicitnu suglasnost, već presumpciju suglasnosti. To ne bi bilo u skladu sa zahtjevom za pozitivnom suglasnošću kako ona proizlazi iz prava Zajednice.
- 59 Ako je na zakonodavcu Zajednice da odredi prava nositelja žiga u državama članicama Zajednice, bilo bi nedopustivo kad bi se na temelju prava koje se primjenjuje na ugovore, za stavljanje na tržište izvan EGP-a primjenjivale one pravne odredbe koje ograničavaju zaštitu koju nositelju nekog žiga osiguravaju članak 5. stavak 1. i članak 7. stavak 1. Direktive.

60 Na drugo pitanje i na treće pitanje točku (a) podtočke (i), (vi) i (vii) u predmetima C-415/99 i C-416/99, i na drugo pitanje u predmetu C-414/99, valja stoga odgovoriti da implicitna suglasnost ne može proizlaziti:

- iz činjenice da nositelj žiga nije obavijestio sve daljnje kupce proizvoda stavljenih na tržište izvan EGP-a o svojem protivljenju da se isti stavljaju na tržište unutar EGP-a;
- iz činjenice da zabrana stavljanja na tržište unutar EGP-a na proizvodima nije bila označena;
- iz činjenice da je nositelj žiga prenio vlasništvo nad proizvodima koji nose žig bez nametanja ugovornih ograničenja i da prema pravu koje se primjenjuje na ugovor, u odsutnosti takvih ograničenja prijenos vlasničkih prava uključuje neograničeno pravo na preprodaju ili, barem, pravo na daljnju prodaju proizvoda unutar EGP-a.

61 S obzirom na taj odgovor, nije potrebno odgovoriti na treće pitanje postavljeno u predmetu C-414/99.

Posljedica činjenice da trgovac koji u EGP uvozi proizvode koji nose žig ne zna za to da je nositelj žiga izrazio protivljenje takvom uvozu

62 Svojim trećim pitanjem točkom (a) podtočkama od (ii) do (v), postavljenom u predmetima C-415/99 i C-416/99, nacionalni sud u biti pita je li za iscrpljenje isključivih prava nositelja žiga relevantno to što:

- uvoznik proizvoda koji nose žig ne zna da se nositelj protivi njihovom stavljanju na tržište u EGP-u ili prodaji na tom tržištu od strane trgovaca koji nisu ovlašteni trgovci, ili
- ovlašteni trgovci na malo ili veliko nisu vlastitim kupcima nametnuli ugovorna ograničenja koja bi sadržavala takvo protivljenje, čak i ako ih je nositelj žiga o tome obavijestio.

63 Ta se pitanja odnose na problem može li se ograničenje prava slobodnog raspolaganja proizvodima, nametnuto prvom kupcu od strane prvog prodavatelja ili dogovoreno između dvije stranke pri prodaji, primijeniti protiv treće stranke preuzimatelja.

64 Ta su pitanja drugačija od pitanja o učinku koji na prava koja proizlaze iz žiga ima suglasnost za stavljanje na tržište unutar EGP-a. Naime, s obzirom na to da takva suglasnost ne može proizaći iz šutnje nositelja, očuvanje njegovog isključivog prava ne može biti ovisno o mogućoj izričitoj zabrani stavljanja na tržište unutar EGP-a, koju nositelj nije dužan nametnuti, niti može ovisiti, *a fortiori*, o ponavljanju te zabrane u jednom ili više ugovora sklopljenih u okviru distribucijskog lanca.

65 Nacionalna pravila o učincima prodajnih ograničenja protiv trećih osoba nisu stoga relevantna za rješavanje spora između nositelja žiga i kasnijih trgovaca iz distribucijskog lanca u pogledu očuvanja ili prestanka prava koja proizlaze iz žiga.

- 66 Na treće pitanje točku (a) podtočke od (ii) do (v), postavljeno u predmetima C-415/99 i C-416/99, valja stoga odgovoriti da za iscrpljenje isključivih prava nositelja žiga nije relevantno to što:
- uvoznik proizvoda koji nose žig ne zna da se nositelj protivi njihovom stavljanju na tržište u EGP-u ili prodaji na tom tržištu od strane trgovaca koji nisu ovlašteni trgovci, ili
 - ovlašteni trgovci na malo ili veliko nisu vlastitim kupcima nametnuli ugovorna ograničenja koja bi sadržavala takvo protivljenje, čak i ako ih je nositelj žiga o tome obavijestio.
- 67 Uzimajući u obzir taj odgovor i one navedene prije, nije potrebno odgovoriti na treće pitanje točku (b), postavljeno u predmetima C-415/99 i C-416/99.

Pitanja koja se odnose na članak 7. stavak 2. Direktive

- 68 S obzirom na odgovore na gore navedena pitanja, za rješenje spora u glavnom postupku nije nužno odgovoriti na četvrto, peto i šesto pitanje iz predmeta C-414/99.

Troškovi

- 69 Troškovi njemačke, francuske, talijanske, finske i švedske vlade te Komisije i Nadzornog tijela EFTA-e koji su podnijeli očitovanja Sudu ne naplaćuju 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 navedenog,

SUD,

kao odgovor na pitanja koja mu je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel Chancery, Patentni sud) uputio rješenjima od 24. lipnja 1999. i 22. srpnja 1999., odlučuje:

1. **Članak 7. stavak 1. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, kako je izmijenjena Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru od 2. svibnja 1992., treba tumačiti tako da suglasnost nositelja žiga za stavljanje proizvoda koji nose taj žig na tržište unutar Europskoga gospodarskog prostora, a prethodno su bili stavljeni na tržište izvan Europskog gospodarskog prostora od strane tog nositelja ili uz njegovu suglasnost, može biti implicitna ako činjenice i okolnosti koje su postojale prije, istovremeno ili nakon stavljanja proizvoda na tržište izvan Europskoga gospodarskog prostora po procjeni nacionalnog suda jasno pokazuju odricanje nositelja od vlastitog prava da se protivi stavljanju na tržište unutar Europskoga gospodarskog prostora.**
2. **Implicitna suglasnost ne može proizlaziti:**

- iz činjenice da nositelj žiga nije o svojem protivljenju da se stavljaju na tržište unutar Europskoga gospodarskog prostora obavijestio sve daljnje kupce proizvoda stavljenih na tržište izvan Europskoga gospodarskog prostora;
 - iz činjenice da zabrana stavljanja na tržište unutar Europskoga gospodarskog prostora na proizvodima nije bila označena;
 - iz činjenice da je nositelj žiga prenio vlasništvo nad proizvodima koji nose žig bez nametanja ugovornih ograničenja i da prema pravu koje se primjenjuje na ugovor, u odsutnosti takvih ograničenja prijenos vlasničkih prava uključuje neograničeno pravo na preprodaju ili barem pravo na daljnju prodaju proizvoda unutar Europskoga gospodarskog prostora.
3. Za iscrpljenje isključivih prava nositelja žiga nije relevantno to što:
- uvoznik proizvoda koji nose žig ne zna da se nositelj protivi njihovom stavljanju na tržište u Europskom gospodarskom prostoru ili prodaji na tom tržištu od strane trgovaca koji nisu ovlašteni trgovci, ili
 - ovlašteni trgovci na malo ili veliko nisu vlastitim kupcima nametnuli ugovorna ograničenja koja bi sadržavala takvo protivljenje, čak i ako ih je nositelj žiga o tome obavijestio.

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg 20. studenog 2001.

[Potpisi]

* Jezik postupka: engleski