



Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MANUELA CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONY
přednesené dne 26. dubna 2018¹

Věc C-129/17

**Mitsubishi Shoji Kaisha,
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
proti
Duma Forklifts,
G.S. International**

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van beroep Brusel (Odvolací soud v Bruselu, Belgie)]

„Předběžná otázka – Ochranná známka Evropské unie – Práva z ochranné známky – Paralelní dovozy do EHP – Opatření výrobků jiným označením před jejich dovozem do EHP“

1. Od zápisu rozlišujícího označení jako ochranné známky požívá její majitel vůči třetím osobám řady práv, která mu umožňují bránit toto označení před svými konkurenty. K těmto právům patří právě i právo zakázat [třetím osobám] bez jeho souhlasu užívání ochranné známky v obchodním styku.

2. Unijní právo navíc chrání právo majitele ochranné známky povolit v Evropském hospodářském prostoru (EHP) první uvedení na trh výrobků označených ochrannou známkou. Jakmile však dojde k uvedení na trh, objevuje se zde [institut] takzvaného *vyčerpání práv z ochranné známky*, který působí tak, že majitel již nemůže bránit pozdějšímu zcizení [označení] takových výrobků, s výjimkou stanovených případů².

3. Projednávaná věc se vyznačuje dvěma specifickými okolnostmi:

- třetí osoba odstranila bez souhlasu majitele ochranné známky rozlišující označení (*de-branding*), která byla umístěna na vysokozdvizných vozících, jež předtím nebyly uvedeny na trh v EHP, neboť se nacházely v režimu uskladnění v celním skladu.
- dále k odstranění těchto označení třetí osobou došlo kvůli záměru dovést nebo uvést na trh toto zboží do EHP poté, co bylo opatřeno vlastním rozlišujícím označením (*re-branding*)³.

4. V tomto kontextu sděluje předkládající soud Soudnímu dvoru své pochybnosti o omezení práv majitele ochranné známky vyplývajícího z předpisů použitelných v oblasti rozlišujících označení. Konkrétně se ptá, zda třetí osoba, která se dopustila shora popsaného jednání, *užila* zapsanou ochrannou známkou tak, že porušila práva, která přísluší majiteli této známky.

1 – Původní jazyk: španělština.

2 – Toto vyčerpání práv z ochranné známky se nicméně neuplatní, pokud se zboží opatřené zapsanou ochrannou známkou prodává nejprve ve třetích zemích.

3 – Dále budu používat pojmy „odstranění ochranné známky“ a „opatření výrobků jiným označením“, když se budu zmiňovat jednání označované anglicky jako *de-branding* a *re-branding*, a není vyloučeno, že občas použiji i nějaké opisné označení.

I. Právní rámec

5. Unijní právo v právním režimu ochrany známek se skládá jak z harmonizačních opatření ve vnitrostátních právních úpravách [konkrétně (na základě provedení) směrnice 2008/95/ES⁴, jejíž pozdější změny nedopadají na tento případ]⁵, tak i z ustanovení upravujících unijní ochrannou známku⁶, která platí pro hospodářské subjekty, jež si zvolí [režim] uplatňování těchto práv z průmyslového vlastnictví v kontinentálním měřítku⁷.

A. Právní úprava ochranných známek

1. Směrnice 2008/95

6. V bodě 11 odůvodnění je uvedeno:

„Ochrana vyplývající z ochranné známky Společenství, jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako označení původu, by měla být v případě totožnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní. Ochrana by měla platit i v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb [...]“.

7. V článku 5 („Práva z ochranné známky“) odst. 1 a 3 je uvedeno:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
- b) jakékoli označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

[...]

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

- a) umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly;
- b) nabízet výrobky pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;
- c) dovážet či vyvážet pod tímto označením výrobky;

4 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

5 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1), jejíž název je totožný s názvem předchozí směrnice, ji změnila, avšak není na případ použitelná *ratione temporis*.

6 – Verze použitelná na tuto věc je verze nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1). Existuje i pozdější verze kodifikovaná v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1), která *ratione temporis* nedopadá na skutkové okolnosti případu.

7 – Ode dne 23. března 2016 začaly být ochranné známky „Společenství“ označovány podle čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 1) jako „ochranné známky Evropské unie“. Budu na ně dále odkazovat jako na „ochranné známky Unie“.

d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.“

8. Článek 7 („Vyčerpání práv z ochranné známky“) stanoví:

„1. Právo z ochranné známky neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro výrobky, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud má majitel oprávněné důvody k tomu, aby bránil pozdějšímu odbytu výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.“

2. Nařízení č. 207/2009

9. Podle devátého bodu odůvodnění tohoto nařízení:

„Ze zásady volného pohybu zboží vyplývá, že majitel ochranné známky Společenství nemůže mít právo zakázat její užívání třetí stranou pro zboží, které bylo jím nebo s jeho souhlasem pod touto ochrannou známkou uvedeno na trh [Evropské unie], ledaže má majitel oprávněné důvody bránit dalšímu odbytu výrobků.“

10. Články 9 („Práva z ochranné známky Společenství [Evropské unie]“) a 13 („Vyčerpání práv z ochranné známky“) odpovídají [obsahově] článkům 5 a 7 směrnice 2008/95 ve zmíněném pořadí.

B. Celní předpisy

11. Režim celního uskladnění, který je použitelný na tuto věc *ratione temporis*, byl jako jeden ze zvláštních režimů obsažen v hlavě VII, kapitole I („Obecná ustanovení“), článku 135 („Oblast působnosti“), písm. b) nařízení č. 450/2008 o celním kodexu Unie⁸.

12. Článek 141 („Obvyklé formy manipulace“) celního kodexu Unie stanoví:

„Zboží, které bylo propuštěno do režimu uskladnění v celním skladu nebo režimu zušlechtnění nebo které bylo umístěno do svobodného pásma, může být podrobena obvyklým formám manipulace, jejichž cílem je zajistit uchování zboží, zlepšit jeho vzhled nebo obchodní jakost nebo je upravit pro distribuci nebo další prodej.“

13. Článek 531 nařízení o použitelnosti celního kodexu⁹, stanovil, že „zboží, které není zbožím Společenství, může být předmětem obvyklé manipulace popsané v příloze 72“. Tato příloha upřesňuje pojem „obvyklé formy manipulace“, a co se týče toho, co nás zajímá v této věci, obsahuje mimo jiné:

„16. Balení, vybalování, změna obalu, stáčení nebo jednoduchý přenos do nádob, i když vede ke změně osmimístného kódu KN, připojování, snímání nebo změna označení, pečeti, štítků, cenovek nebo jiných podobných rozlišujících znaků¹⁰.“

8 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) (Úř. věst. 2008, L 145, s. 1). V mezidobí byl nahrazen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. 2013, L 269, s. 1).

9 – Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. 1993, L 253, s. 1; Zvl. vyd. 02/06, s. 3), v novelizovaném znění použitelném na skutkové okolnosti v původním řízení (dále jen „nařízení, kterým se provádí celní kodex“).

10 – Článek 180 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. 2015, L 343, s. 1), který není použitelný *ratione temporis*, odkazuje na článek 220 kodexu, který opět odkazuje na svou přílohu 71 03, jejíž bod 18 má stejné znění jako bod 16 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, ze dne 12. října 1992 (Úř. věst. 1992, L 302, s. 1; Zvl. vyd. 02/04, s. 307).

C. Právní předpisy o nekalé hospodářské soutěži

14. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit možnost [že bude třeba se v této věci] zabývat nekalou hospodářskou soutěží, je namístě vnést [do diskuse] i článek 10 *bis* Pařížské úmluvy¹¹, který zní takto:

- „1) Unijní země jsou povinny zajistit příslušníkům Unie účinnou ochranu proti nekalé soutěži.
- 2) Nekalou soutěží je každá soutěžní činnost, která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě.
- 3) Zejména musí být zakázány:
 - i) jakékoliv činy, které by mohly jakkoli způsobit záměnu s podnikem, výrobky nebo s průmyslovou nebo obchodní činností soutěžitele;
 - ii) falešné údaje při provozování obchodu, které by mohly poškodit dobrou pověst podniku, výrobků nebo průmyslové nebo obchodní činnosti soutěžitele;
 - iii) údaje nebo tvrzení, jejichž užívání při provozu obchodu by bylo s to uvádět veřejnost v omyl o vlastnosti, způsobu výroby, charakteristice, způsobilosti k použití nebo o množství zboží“.

II. Skutkový stav v původním řízení a předběžné otázky

A. SKUTKOVÝ STAV

15. Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., společnost se sídlem v Japonsku (dále jen „Mitsubishi“) spravuje na celosvětové úrovni portfolio ochranných známek skupiny Mitsubishi. V tomto postavení jedná jako majitel následujících ochranných známek (dále jen „ochranné známky Mitsubishi“):

- dvou ochranných známek EU, jedné slovní, „MITSUBISHI“, zapsané dne 24. září 2001, a druhé obrazové, zapsané 3. března 2000, jejíž grafická reprodukce je vyobrazena na konci této odrážky; obě jsou zapsány mimo jiné pro zboží třídy 12, zejména pro motorová vozidla, elektrická vozidla a vysokozdvížné vozíky;



- dvou ochranných známek Benelux, zapsaných dne 1. června 1974: jedné slovní „MITSUBISHI“ a druhé obrazové stejného grafického vzhledu, jako má unijní obrazová známka; obě jsou zapsány mimo jiné pro zboží třídy 12, včetně vozidel a prostředky pro pozemní dopravu.

16. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (dále jen „MCFE“), se sídlem v Nizozemsku požívá výlučné právo k výrobě vysokozdvížných vozíků značky Mitsubishi a jejich uvádění na trh v EHP. Společnost MCFE spolupracuje se schválenými prodejci, kteří prodávají vysokozdvížné vozíky v EHP. Mimo toto území vyrábí vysokozdvížné vozíky značky Mitsubishi hlavně Mitsubishi Heavy Industries Ltd., taktéž společnost ze skupiny Mitsubishi, ale nezávislá na společnosti spravující ochranné známky.

11 – Úmluva o ochraně průmyslového vlastnictví, podepsaná v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 28. září 1979 (*Sbírka úmluv Organizace spojených národů*, svazek 828, č. 11851, s. 305).

17. Duma Forklifts NV (dále jen „Duma“), společnost se sídlem v Belgii, má jako hlavní předmět činnosti nákup a prodej vysokozdvížných vozíků mimo jiné značek Mitsubishi, Caterpillar, Nissan a Toyota, a to jak nových, tak použitých. Vyrábí také vlastní vysokozdvížné vozíky s označením „GSI“, „GS“ nebo „Duma“, a provozuje obchodní činnost na velkoobchodní úrovni tím, že obchoduje s vysokozdvížnými vozíky, bagry, minitraktory a zvedáky, které prodává uvnitř EHP i mimo něj. Do poloviny devadesátých let patřila do sítě schválených distributorů vysokozdvížných vozíků Mitsubishi v Belgii.

18. G.S. International BVBA (dále jen „GSI“), rovněž se sídlem v Belgii, je spojena s Dumou, s níž sdílí osobu jednatele a sídlo. GSI vytváří konstrukce vysokozdvížných vozíků a opravuje je, a společně s náhradními díly je dováží a vyváží ve velkoobchodní síti po celém světě. Věnuje se také úpravě vysokozdvížných vozíků na platné evropské normy a opatřuje je vlastním sériovým číslem. Po sérii manipulačních úprav předává GSI stroje společnosti Duma s příslušným unijním prohlášením o shodě, které sama vydává.

19. Mezi 1. lednem 2004 a 12. listopadem 2009 se podle předkládacího usnesení Duma a GSI podílely na nedovoleném paralelním obchodu s vysokozdvížnými vozíky, to jest, bez svolení majitele ochranných známek Mitsubishi tyto vysokozdvížné vozíky [opatřovaly] tímto označením. Toto jednání nicméně není předmětem předběžných otázek.

20. Naproti tomu, od 20. listopadu 2009 získaly Duma a GSI stejný typ vysokozdvížných vozíků od jedné ze společností ze skupiny Mitsubishi a umístily je do režimu celního uskladnění. V průběhu doby, kdy zůstaly [vozíky] v tomto režimu, obě společnosti:

- provedly kompletní odstranění značek ze strojů, z nichž odstranily ochranné známky Mitsubishi,
- provedly potřebné úpravy k tomu, aby vysokozdvížné vozíky odpovídaly unijním normám,
- umístily na vysokozdvížné vozíky svá vlastní označení a nahradily štítky pro zadní značení a sériová čísla svými vlastními,
- a konečně, vyvezly a prodaly vozidla do EHP a do třetích zemí.

B. Řízení před vnitrostátními soudy

21. Dne 10. listopadu 2008 Mitsubishi a MCFE podaly žalobu k Rechtbank van koophandel (Obchodní soud v Bruselu, Brusel), v níž se domáhaly ukončení jednání spočívajícího v paralelních dovozech a odstraňování ochranných známek a jejich nahrazování jinými, kterého se dopouštěly Duma a GSI. Rozsudkem ze dne 17. března 2010 uvedený soud žalobu zamítl jako neopodstatněnou.

22. Mitsubishi a MCFE podaly proti rozsudku prvního stupně odvolání. Lze shrnout, že se domáhaly toho, aby Hof van beroep Brusel (Odvolací soud v Bruselu, Belgie) rozhodnutí zrušil a aby zakázal paralelní obchodování s vysokozdvížnými vozíky označenými ochrannými známkami Mitsubishi, jakož i obchodování s týmiž vysokozdvížnými vozíky, z nichž byly ochranné známky odstraněny.

23. Žalobkyně v odvolání tvrdí, že praktika spočívající v odstranění ochranné známky a v jejím nahrazení jiným označením vysokozdvížných vozíků a jeho pozdějším dovozu do EHP porušuje práva z ochranné známky. Kromě přehlížení funkce označení původu výrobku sporné jednání porušuje právo majitele ochranné známky mít kontrolu nad prvním uvedením výrobků označených ochrannou známkou na trh v EHP. Celní sklad se nemůže změnit v zónu, v níž neplatí žádná práva, a po odstranění ochranné známky a označení jiným označením spotřebitel i nadále rozpozná vysokozdvížné vozíky Mitsubishi.

24. Společnosti Duma a GSI odmítají, že by porušily práva společnosti Mitsubishi. Ochranné známky odstraněné během uskladnění v celním skladu byly asijské, ne evropské. Kromě toho po úpravách provedených podle platných unijních norem mají být považovány za výrobce těchto vozidel, nakonec i s právem umístit na ně vlastní označení.

25. V témže rozhodnutí, které obsahuje žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, odvolací soud (částečně) vyhověl žalobě Mitsubishi a MCFE, pokud jde o skutečnosti, které předcházely 20. listopadu 2009. Má nicméně pochybnosti o použitelnosti žalob ve věcech ochranných známek ve vztahu k jednání, k nimž došlo po tomto dni, to znamená ohledně jednání spočívajícího v odstranění ochranných známek Mitsubishi, v jejich nahrazení jiným označením, která patří společnosti Duma a GSI, a v odstranění štítků pro zadní značení a sériového čísla vozidel. Domnívá se, že Soudní dvůr se ještě nevyjádřil k takovým praktikám odstraňování ochranných známek, jako jsou ty, které uskutečňovaly společnosti Duma a GSI.

26. Za těchto okolností Hof van beroep Brusel (Odvolací soud v Bruselu) pokládá Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- „1) a) Zahrnují článek 5 směrnice 2008/95/ES a článek 9 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) právo majitele ochranné známky bránit třetí osobě v odstranění, bez souhlasu majitele ochranné známky, veškerých označení, která jsou totožná s ochrannými známkami, které byly umístěny na zboží (tzv. *de-branding*), pokud dotčené zboží nebylo uvedeno na trh v Evropském hospodářském prostoru, jako v případě zboží umístěného v celním skladu, a pokud třetí osoba provedla toto odstranění za účelem dovozu tohoto zboží či jeho uvedení na trh v Evropském hospodářském prostoru?
- b) Může mít na odpověď na otázku uvedenou pod písm. a) vliv skutečnost, že třetí osoba toto zboží doveze nebo uvede na trh v EHP pod svým označením, které na zboží umístila (tzv. *re-branding*)?
- 2) Může mít na odpověď na tuto otázku vliv skutečnost, že zboží, které bylo takto dovezeno nebo uvedeno na trh, může průměrný spotřebitel stále z důvodu jeho vnějšího vzhledu nebo typu vnímat jako zboží, které pochází od majitele ochranné známky?“

III. Řízení před Soudním dvorem a návrhy účastníků řízení:

A. Řízení

27. Předkládací usnesení došlo Kanceláři Soudního dvora dne 13. března 2017, přičemž písemné vyjádření podaly společnost Mitsubishi, Duma, německá vláda a Komise.

28. Dne 8. února 2018 se konalo ústní jednání, kterého se zúčastnili zástupci společnosti Mitsubishi, společnosti Duma a Komise.

B. Shrnutí argumentů účastníků řízení

29. Společnost Mitsubishi¹² tvrdí, že jediný důvod, z jakého společnosti Duma a GSI podrobují vysokozdvizné vozíky získané mimo EHP popsáním úpravám, je obejít právní předpisy týkající se vyčerpání práv z ochranné známky. Doporučuje vykládat článek 5 směrnice 2008/95 a jeho obdobu v nařízení č. 207/2009 (článek 9) v tom smyslu, že dávají majiteli ochranné známky právo bránit se proti odstranění označení umístěných na výrobcích třetí osobou bez jeho souhlasu, ať už jde o zboží, které ještě nebylo uvedeno na trh v EHP, nebo o zboží, které se nachází v celním skladu.

30. Trvá také na tom, že výčet užití ochranné známky, který majitel známky může zakázat třetím osobám, obsažený v čl. 5 odst. 3 směrnice 2008/95 a v čl. 9 odst. 2 nařízení č. 207/2009 není vyčerpávající¹³. Podle jejího názoru právo majitele mít pod kontrolou první uvedení na trh představuje specifický předmět práva ochranných známek¹⁴. Přestože propuštění zboží do režimu uskladnění v celním skladu se nepovažuje za užití ochranné známky, neznamená to podle ní samo o sobě, že je tím dáno povolení podrobit zboží úpravám, jejichž jediným cílem je obejít právo majitele ochranné známky dohlédnout na jeho uvedení do tržního oběhu.

31. Kromě toho má za to, že tyto operace narušují funkci ochranné známky, a to jak z hlediska záruky původu výrobku a jeho kvality¹⁵, tak ohledně investice [vložené do ochranné známky]¹⁶ a reklamy¹⁷. Domnívá se, že nové označení [výrobku] se známkou dovozce je nepodstatné, a že spotřebitel rozpozná, že vysokozdvizné vozíky vyrábí společnost Mitsubishi. Posledně uvedená skutečnost by podle této společnosti kromě toho znamenala, že spotřebiteli je předkládána iluze, že existuje nějaká obchodní vazba s majitelem ochranné známky, a společnosti Duma a GSI by tudíž těžily [z pověsti] ochranné známky výrobce, což poškozují jeho dobré jméno¹⁸.

32. Společnost Duma naopak navrhuje zápornou odpověď na předběžné otázky. Své tvrzení zakládá na tom, že se nepodílí na žádném užití označení totožného nebo podobného s některou z evropských ochranných známek Mitsubishi, neboť stroje se dovážejí do Unie až poté, co jsou tyto ochranné známky odstraněny¹⁹. Má za to, že použitelná je judikatura Soudního dvora, podle níž majitel ochranné známky nemůže bránit pouhému vstupu výrobků, které byly původně chráněné ochrannou známkou a nebyly předtím uvedeny na trh v EHP, do Unie v režimu uskladnění v celním skladu²⁰.

12 – MCFE v řízení o předběžné otázce vyjádření nepředložila vyjádření.

13 – Odkazuje v tomto směru na rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, bod 38) a ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, bod 16).

14 – V této souvislosti cituje rozsudky ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, bod 38) a ze dne 16. července 2015, TOP Logistics a další (C-379/14, EU:C:2015:497, bod 32).

15 – Zmiňuje mimo jiné rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, bod 24) a ze dne 12. července 2011, L'Oréal a další (C-324/09, EU:C:2011:474, bod 81).

16 – Rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, bod 62).

17 – Rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, bod 92).

18 – Bere v úvahu mimo jiné rozsudky ze dne 23. února 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, bod 51) a ze dne 14. července 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485, bod 37).

19 – Poukazuje mimo jiné na rozsudky ze dne 18. října 2005 Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, body 71 a 72) a ze dne 1. prosince 2011, Philips a Nokia (C-446/09 a C-495/09; EU:C:2011:796, bod 57).

20 – Cituje mimo jiné rozsudky ze dne 18. října 2005 Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, bod 50) a ze dne 1. prosince 2011, Philips a Nokia (C-446/09 a C-495/09; EU:C:2011:796, bod 56).

33. Připomíná, že podle této judikatury se majitel ochranné známky může dovolávat pouze propuštění do volného oběhu takového zboží, které je ochrannou známkou opatřeno, nebo pokud se potvrdí, že zboží bude prodáváno nebo nabízeno v EHP, což by nutně znamenalo jejich uvedení na trh na tomto území²¹. Trvá nicméně na tom, že toto oprávnění majitele ochranné známky by zahrnovalo pouze případy, v nichž se uvádějí na trh výrobky s ochrannou známkou²². Proto v případě neexistence užití stejného nebo podobného označení, jako má ochranná známka Mitsubishi, odmítá společnost Duma jakýkoli vliv na vnímání průměrného spotřebitele.

34. Německá vláda také navrhuje zápornou odpověď na předběžné otázky. Z doslovného znění článků 5 směrnice 2008/95 a 9 nařízení č. 207/2009 dovozuje, že výkon práv z ochranné známky předpokládá její „užití“ s tím, že výklad obou článků má být tentýž²³. Z hlediska systematického výkladu dospívá k témuž závěru, neboť příklady, které tato dvě ustanovení uvádějí jako *užití*, které je podrobno svolení majitele ochranné známky, předpokládají, že označení se jako takové musí v obchodním styku objevit, což by se nestalo, kdyby se ochranná známka z celého výrobku odstranila. Nevylučuje nicméně, že by se majitel ochranné známky mohl bránit dovozu zboží opatřeného jiným označením tak, že by se dovolával právních předpisů upravujících nekalou hospodářskou soutěž.

35. Podle německé vlády se celkové odstranění ochranné známky nijak nedotkne funkcí ochranné známky²⁴. Tvrdí, že ještě méně lze hovořit v této věci o porušení práva kontrolovat první uvedení na trh v EHP, neboť právo ochranných známek nechrání majitele ochranné známky před uvedením jeho výrobků na trh bez ohledu na jeho označení²⁵. V této souvislosti odmítá, že rozsudek ve věci Portakabin²⁶ vylučuje takové posouzení, neboť toto řízení se netýkalo kompletního odstranění ochranné známky, nýbrž jejího použití třetí osobou v reklamě.

36. Komise prosazuje kladnou odpověď na předběžné otázky. Vychází z toho, že právo Unie nezná institut mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky, a proto v tomto případě, kdy nedošlo k prodeji v EHP, může majitel ochranné známky bránit uvedení zboží s jeho ochrannou známkou na trh na tomto území²⁷. Domnívá se, že ačkoli propuštění zboží do takového režimu, jako je režim uskladnění v celním skladu třetí osobou nezpůsobuje porušení výlučného práva majitele ochranné známky²⁸, nebylo by tomu tak, pokud by se uskutečnily určité obchodní transakce v Unii, jako je nabídka zboží nebo zveřejnění reklamy na něj, nebo pokud by zde byly důvody obávat se nasměrování výrobků do EHP²⁹.

37. Podle názoru Komise využily společnosti Duma a GSI režimu uskladnění v celním skladu k tomu, aby dostaly vysokozdvížečné vozíky na území EHP za účelem formalizovat jejich dovoz, a v takovém případě by nebylo relevantní, zda by se odstranění ochranných známek ze zboží dalo kvalifikovat jako nezákonné z hlediska [práva] hospodářské soutěže.

21 – Odkazuje na rozsudek ze dne 18. října 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, body 71 a 72).

22 – Mimo jiné rozsudky ze dne 18. října 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, body 58 a 60) a ze dne 9. listopadu 2006, Montex Holdings (C-281/05, EU:C:2006:709, bod 26).

23 – Cituje rozhodnutí ze dne 19. února 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, bod 42).

24 – Poukazuje na rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, body 75 a 77 a citovaná judikatura).

25 – V této souvislosti odkazuje na judikaturu týkající se změn obalů u léčivých přípravků, která zdůrazňuje nutnost, aby původní ochranná známka na obalu nějakým způsobem figurovala, a to tak, aby její majitel mohl bránit uvedení výrobku v novém obalu na trh, a cituje výslovně rozsudek ze dne 23. dubna 2002, Boehringer Ingelheim a další (C-143/00, EU:C:2002:246, bod 7).

26 – Rozsudek ze dne 8. července 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, bod 86).

27 – Zmiňuje mimo jiné rozsudek ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, bod 31) a ze dne 18. října 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, bod 33).

28 – Čerpá mimo jiné z rozsudků ze dne 1. prosince 2011, Philips a Nokia (C-446/09 a C-495/09; EU:C:2011:796, bod 56) a ze dne 16. července 2015, TOP Logistics a další, (C-379/14, EU:C:2015:497, bod 34).

29 – Dovolává se mimo jiné rozsudku ze dne 18. října 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, bod 58) a ze 12. července 2011, L'Oréal a další (C-324/09, EU:C:2011:474, bod 67).

IV. Analýza

A. Předložení předběžné otázky a předběžné úvahy

38. Předkládající soud chce zjistit, zda článek 5 směrnice 2008/95/ES a článek 9 nařízení č. 207/2009 umožňují společnosti Mitsubishi bránit odstranění svých ochranných známek z vysokozdvizných vozíků tak, jak to provedly společnosti Duma a GSI.

39. Vzhledem k tomu, že se v této věci není zpochybňován chybějící souhlas majitele ochranné známky a její užívání v obchodním styku (tj. dvě z podmínek použití těchto ustanovení), otázka se v zásadě týká toho, zda došlo k *užití* ochranných známek, které jsou předmětem sporu. Pokusím se vysvětlit, proč si nemyslím, že k němu došlo (část B).

40. Skutečnost, že společnosti Duma a GSI umístily na vysokozdvizné vozíky vlastní označení, když se nacházely v celním skladu poté, co z nich odstranily jejich ochranné známky, by nebyla ničím jiným než umělou právní konstrukcí, kterou by bylo možné obejít právo majitele ochranných známek zakázat paralelní dovoz výrobků, tj. právo, které mu přísluší za situace, kdy unijní právní řád neupravuje institut mezinárodního vyčerpání práv z ochranné známky. To je úvaha společnosti Mitsubishi, o níž se zmiňuje předkládající soud. Bude tedy namísto dále analyzovat, zda zde došlo k obcházení zákona nebo k podvodu, které poškodily majitele ochranných známek (část C).

41. A konečně, bude zapotřebí provést souhrnný odkaz na předpisy o hospodářské soutěži, které umožňují reagovat na jednání, k jakému došlo v projednávaném případě (část D).

42. Dříve, než přistoupím ke své analýze, je třeba učinit dvě poznámky. První, že řešení problému vyžaduje nasměrovat diskusi k užití (nebo neužití) označení, to znamená směrem k ustanovením směrnice 2008/95 a nařízení č. 207/2009, které upravují oprávnění majitele ochranné známky. Podle mého názoru právě tato ustanovení, a nikoliv ustanovení celních předpisů, nabízejí odpověď na klíčovou otázku v předložené věci, která se dotýká právě článků 5 směrnice a článku 9 nařízení.

43. Druhá poznámka je, že údajů ve spisu, které byly uvedeny v průběhu ústního jednání, vyplývá, že vysokozdvizné vozíky uvedené na trh společností Duma, ačkoli původně pocházely od společnosti Mitsubishi a byly opatřeny ochrannými známkami této společnosti, byly podrobeny úpravám své konstrukce, zatímco se nacházely v celním skladu. Těmito úpravami se Duma snažila přizpůsobit vozidla požadavkům na bezpečnost a ochranu životního prostředí, které jsou vlastní unijnímu právu, aby byly dále uvedeny na trh uvnitř EHP. K uvedení na trh dochází již pod vlastním označením společnosti Duma její ochrannou známkou, kterou tato společnost předkládá spotřebiteli jakožto zodpovědná za vysokozdvizné vozíky, a nabízí poprodejní servisní služby v konkurenci se společností Mitsubishi.

B. K odstranění ochranné známky jakožto „užití“ ochranných známek Mitsubishi

1. Práva majitele ochranné známky

44. Jak rozhodl Soudní dvůr, „podle čl. 5 odst. 1 první věty směrnice³⁰ ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Na základě téhož odstavce písm. a) tato výlučná práva opravňují majitele zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána“³¹.

45. Jak sám Soudní dvůr upřesnil, „v člancích 5 až 7 směrnice [89/104] zákonodárce Společenství zakotvil pravidlo pro vyčerpání práv z ochranné známky Společenství, to znamená, pravidlo, které majiteli ochranné známky neumožňuje využít práva z ochranné známky zakázat užití ochranné známky u výrobků, které již byly uvedeny na trh v EHP pod tímto označením nebo s jeho souhlasem. Přijetím těchto ustanovení [unijní] normotvůrce neponechal členským státům možnost upravit ve svém vnitrostátním právu vyčerpání práv majitele ochranné známky ve vztahu k výrobkům, které byly uvedeny na trh ve třetích zemích (rozsudek ze dne 16. července 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, [EU:C:1998:374], bod 26)“³².

46. Pro účely, které nás zajímají v tomto řízení, je namísto zdůraznit omezení práva majitele ochranné známky kontrolovat první uvedení na trh v EHP: „přepřevu zboží mezi celními úřady, respektive uskladněním zboží ve skladu pod celním dohledem [...] nelze jako takovou považovat za prodej zboží v Unii“³³.

47. Z tohoto předpokladu vyvozuje, že „zboží propuštěné do režimu s podmíněným osvobozením od cla nemůže pouze z důvodu tohoto propuštění porušovat práva duševního vlastnictví platná v Unii“³⁴. Pouze v případě nabídky nebo prodeje výrobků s ochrannou známkou třetím osobám v EHP může být zasaženo do výlučného práva majitele ochranné známky.

2. Výklad pojmu „užití“

48. Soudní dvůr odmítl, že by nezákonným užitím ochranné známky byly slovní zmínky o konkurenční ochranné známce jakožto běžný příklad fungování mezi obchodníky³⁵, oznámení týkající se doplňků a náhradních dílů určené pro opravy a údržbu automobilů³⁶, a štítky s obchodním označením, pokud respektují zákonné praktiky v oblasti průmyslu nebo obchodu³⁷. Ale až dosud se nezabýval (s výjimkou nedopatření z mé strany) „neužitím“ ochranné známky za podmínek podobných, jako jsou v tomto případě.

30 – Odvolával se na směrnici Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

31 – Rozsudek ze dne 11. září 2007, *Céline*, (C-17/06, EU:C:2007:497, bod 14).

32 – Rozsudek ze dne 20. listopadu 2001, *Zino Davidoff a Levi Strauss* (C-414/99 až C-416/99, EU:C:2001:617, bod 32).

33 – Rozsudek ze dne 1. prosince 2011, *Philips a Nokia* (C-446/09 a C-495/09; EU:C:2011:796, bod 55 a citovaná judikatura).

34 – Tamtéž, bod 56.

35 – Rozsudek ze dne 14. května 2002, *Hölterhoff* (C-2/00, EU:C:2002:287, body 14 až 16).

36 – Rozsudek ze dne 23. února 1999, *BMW* (C-63/97, EU:C:1999:82, body 37 až 42).

37 – Rozsudek ze dne 11. září 2007, *Céline* (C-17/06, EU:C:2007:497).

49. V rozsudku Portakabin³⁸ bylo přezkoumáváno víceméně podobné jednání, ovšem s klíčovým rozlišujícím faktorem, jímž bylo užití ochranné známky, jejíž majitel k tomu nedal souhlas, pro účely reklamy³⁹. Soudní dvůr uznal, že majitel je oprávněn zakázat zadavateli reklamy dělat si reklamu prostřednictvím klíčového slova totožného nebo podobného uvedené ochranné známce, které si tento inzerent bez souhlasu majitele ochranné známky vybral. Otázka vnitrostátního soudu se v této věci týkala užití chráněného označení v reklamě na internetu, a právě neexistence jakékoli konzultace ohledně odstranění ochranné známky je příznačná. V rozsudku se neuvádí, že by společnost, která je majitelkou ochranné známky, namítala porušení práv z této známky jejím a označením zboží jiným rozlišovacím označením.

a) Jazykový výklad

50. Ze sémantického hlediska v prvním plánu slovo *užít* znamená „využít nějakou věc k něčemu“. Využití ochranné známky k identifikaci výrobků nějakého výrobce tedy představuje užití této ochranné známky.

51. Odstranění nebo vynětí ochranné známky z určitého výrobku naopak představuje, dle správné logiky, opak užití rozlišujícího označení. Shodují se tedy s německou vládou⁴⁰ v tom, že kompletní odstranění ochranné známky nemůže představovat její *užití*. Těžko se dá tvrdit, že odebráním ochranné známky z nějakého výrobku, na němž ho tato ochranná známka odlišovala od ostatních, takto jednající osoba pokračuje v *užívání* označení, které již zmizelo, jakožto identifikačního prvku v souvislosti s původem zboží.

52. K užití ochranné známky musí dojít „v obchodním styku“, jak stanoví čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 a čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009. Judikatura se opakovaně vyslovila, že tento výraz odkazuje na užití realizované v rámci hospodářské činnosti za účelem zisku, a nikoli v osobní sféře⁴¹. Odstranění ochranné známky z výrobků, na nichž původně byla, tedy způsobí její neexistenci na trhu, to znamená v obchodním styku, a spotřebitel ji tedy nemůže vnímat.

53. Jak zdůrazňuje společnost Duma, existují pouze dva případy, v nichž by rozlišující označení mohlo být považováno za *užití* způsobilé porušit práva majitele ochranné známky: a) ochrannou známkou je samotná trojrozměrná forma výrobku zapsaná poté, co byly přezkoumány absolutní důvody pro zamítnutí zápisu v čl. 3 odst. 1 písm. b), c) a e) směrnice 2008/95⁴² a b) pokud nějaká barva zapsaná jako známka byla bez jakékoli změny použita takovým způsobem, že získala rozlišující charakter⁴³. O žádný z těchto případů se nejedná v projednávané věci.

b) Systematický výklad

54. Z hlediska systematického výkladu je třeba se zaměřit na čl. 5 odst. 3 směrnice 2008/95 a čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009. Upřesnění zakázaných užití bez souhlasu majitele ochranné známky neuvádějí jednání spočívající v odstranění označení zboží, která do té doby zboží mělo.

38 – Rozsudek ze dne 8. července 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, bod 86).

39 – Majitel ochranné známky chtěl zakázat, „aby třetí osoba bez souhlasu zmíněného majitele na základě svého výběru po zadání totožného klíčového slova, které obsahuje i ochranná známka, do internetového vyhledávače, prezentovala na internetu reklamu na výrobky a služby stejné či podobné těm, pro něž byla zapsána zmiňovaná ochranná známka“.

40 – V bodech 19 a 20 jejího písemného vyjádření.

41 – Rozsudek ze dne 16. července 2015, TOP Logistics a další (C-379/14, EU:C:2015:497, bod 43).

42 – Nebo v jeho obdobném ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a e) nařízení č. 207/2009. Ohledně žádosti o registraci označení tvořené formou výrobku pro manipulační vozíky a ostatní pojízdné stroje s kabinou pro řidiče, a zejména se zvedací vidlicí viz rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Linde a další (C-53/01, C-54/01 a C-55/01, EU:C:2003:206).

43 – K podmínkám, za nichž může nějaká barva získat přístup k registraci jako ochranná známka viz rozsudek ze dne 21. října 2004, KWS Saat/OAMI (C-447/02 P, EU:C:2004:649, bod 79).

55. Výčet druhů užití, která může majitel ochranné známky zakázat, tak, jak jej uvádějí tyto dva články, *není vyčerpávající*⁴⁴. Ale jak zdůrazňuje německá vláda, neuvedení odstranění ochranné známky v tomto výčtu je přirozené: podle logiky obou ustanovení se označení, které údajně bylo užito, muselo objevit na trhu, aby se naplnil účel jako nástroje komunikace⁴⁵.

56. Z mého pohledu je jasné, že jakmile už jednou společností Duma a GSI z vysokozdvížných vozíků odstranily ochranné známky Mitsubishi a nahradily je vlastními označeními těchto společností, *neužívaly* rozlišující označení Mitsubishi. Jinou otázkou je, zda označení, která byla předmětem *re-brandingu* (označením „Duma“ a „GSI“) vykazovala nějakou podobnost s ochrannými známkami Mitsubishi, přičemž takovou podobnost nenamítá ani majitel ochranných známek, ani se nezdá pravděpodobná (přestože toto je skutková otázka, kterou přísluší objasnit předkládajícímu soudu).

57. Je-li to tak, jak si myslím, je z hlediska práva ochranných známek nepodstatné, že zboží uvedené na trh společnostmi Duma a GSI je více nebo méně podobné jako zboží Mitsubishi. To, co se v této věci řeší, je otázka týkající se užití ochranných známek, které patří nějakému majiteli, to znamená, že se týká rozlišujícího označení jako takového, nikoli větší nebo menší podobnosti výrobků, které identifikují.

c) Teleologický výklad

58. Podle Soudního dvora zakotvuje článek 2 směrnice 2008/95 základní funkci, kterou má ochranná známka plnit tím, že stanoví, že pouze označení způsobí *rozlišit* výrobky nebo služby nějakého podniku od jiných mohou představovat ochrannou známku⁴⁶.

59. Ochranná známka tedy chrání způsob, jakým má její majitel odlišovat své výrobky: přiznává mu monopol k jeho označení, které lze bránit proti třetím osobám, a to v zájmu informační transparentnosti trhu aby se identifikovaly takové výrobky, které jsou spojeny s chráněným označením. Když se ze zboží odstraní označení, které ho do té doby odlišovalo, může to vést k omylu spotřebitele nebo může dojít k nezákonnému obchodnímu jednání, ale opakují, proto nedošlo k neoprávněnému *užití* ochranné známky, kterou bylo do té doby zboží opatřeno.

60. Jak následně vysvětlím, proti jednání s takovými charakteristikami, jež s sebou nese podvádění spotřebitele nebo nekalou obchodní praktiku, vychází vhodná právní odpověď z jiných procesních prostředků.

d) Poznámky ke srovnání právních úprav

61. Právo některých členských států potvrzuje tyto závěry. Omezím se na tři příklady.

44 – Rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 65 a citovaná judikatura).

45 – Body 24 až 26 jejich písemného vyjádření.

46 – Rozsudek ze dne 6. března 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, bod 21 a citovaná judikatura).

62. Ve Spojeném království⁴⁷ odstranění ochranné známky z výrobků, které byly touto známkou označeny, neotevívá jejímu majiteli právo bránit odstranění ochranné známky (*de-brandingu*), pokud je kompletní, to znamená, že bylo odstraněno předchozí označení celkově. Britská judikatura přebírá tuto tezi, která je v protikladu k té, která uznává, že kdo se dopustí takového jednání, porušuje právo majitele ochranné známky bránit jejímu užití třetí osobou⁴⁸.

63. V německém právu právní nauka také podporuje názor, že odstranění původní ochranné známky nenaplnuje požadavky pro použití práva ochranných známek na taková porušení⁴⁹. Je založena na judikatuře Bundesgerichtshof (Nejvyšší občanskoprávní a trestní soud, Německo), jehož slova v jeho rozhodnutích znějí ve stejném duchu jako ta z rozsudků britských soudů „*je-li zboží, ať už změněné či nikoli, zcizeno poté, co z něj byla odstraněna ochranná známka výrobce, nemůže se tento výrobce dovolávat práv z ochranné známky, neboť k užití jeho zapsané ochranné známky nedošlo*“⁵⁰.

64. Je jasné, že ve Francii „odstranění nebo změna řádně zapsané ochranné známky“ představuje porušení práva majitele ochranné známky. Ale je tomu tak proto, že zákonodárce v článku L 713-2 do Code de la propriété intellectuelle (zákoník práv duševního vlastnictví) výslovně zakotvil zákaz takového jednání s výjimkou souhlasu majitele ochranné známky⁵¹. Skutečnost, že bylo zapotřebí zavést toto pravidlo jako doplněk k ochraně před neoprávněným *užitím* ochranné známky, naznačuje, že bez něj by nemohlo být chápáno jako pravidlo zahrnuté v souboru oprávnění, která čl. 5 odst. 3 směrnice 2008/95 a čl. 9 odst. 2 nařízení č. 207/2009 stanoví ve prospěch majitele ochranné známky.

65. Přestože jsem si vědom toho, že tyto příklady se vztahují k vnitrostátnímu právu, které je řízeno zásadou vyčerpání práv z ochranné známky, nikdy se nebere v úvahu, že by zdůvodnění zaujatého postoje (který by se dal shrnout do pravidla „*no use, no infringement*“) mělo vazbu na tuto zásadu.

e) Úloha normotvůrce

66. Jestliže práva členských států vykazují značné rozdíly při zahrnutí odstranění ochranných známek a jejich nahrazení novými ochrannými známkami mezi případy neoprávněného užití ochranné známky, je to proto, že unijní normotvůrce k této problematice nezaujal žádné stanovisko. Článek 5 odst. 3 směrnice 2008/95 a čl. 9 odst. 2 nařízení č. 207/2009 se omezují na běžná *užití* ochranné známky, ale dále nejdou: členské státy tudíž mohou přijímat vlastní pravidla ve prospěch nebo proti *neužití* (nebo zničení) rozlišujícího označení v rámci jejich svobody přijímat právní předpisy.

67. Pokud bychom přijali takový výklad, že neužití navzdory všemu představuje *užití* ve smyslu těchto dvou citovaných článků, dávali bychom unijnímu právu rozsah, který podle mého názoru překračuje rozsah, který mu lze podle těchto předpisů přičítat, a který členské státy neupravily (jak dokazuje skutečnost, že některé z nich pokračují v jejich odmítání). Ve snaze podat *výklad* bychom přijali spíše *legislativní* řešení.

47 – Stothers, Ch., *Parallel Trade in Europe – Intellectual Property, Competition and regulatory Law*, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007, s. 84 a 85.

48 – Court of Appeal (Civil Division) (Odvolací soud, občanskoprávní senát, Spojené království), rozsudek ze dne 21. února 2008, Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ. 83. V bodech 51 až 53 je možno číst: „Total de-branding in general is far from uncommon. [...] To say that removing (or not applying) the original supplier's mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have [...] applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. [...] Going back to the legislation, such total de-branding is clearly not an infringement. *There is simply no use of the trade mark in any shape or form.* Total de-branding does not fall within Art. 5 at all. No defence is needed. [...] So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket“. V originálu bez zvýraznění.

49 – Viz, například, Hacker, F., „Teil I Anwendungsbereich § 2“, in: Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz Kommentar*, Editorial Carl Heymanns, 9. vydání, Kolín, 2009, s. 48, bod 62.

50 – Rozsudek ze dne 12. července 2007, „CORDARONE“ (I ZR 148/04), bod 24. Volný překlad.

51 – Ustanovení vložená do tohoto kodexu prostřednictvím zákona č. 92-597, ze dne 1. července 1992 (příloha JORF ze dne 3. července 1992).

3. Funkce ochranné známky

68. V judikatuře Soudního dvora alespoň v případech „dvojitosti“, která je popsána v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95 se výkon výlučného práva omezuje na případy, kdy *užívání* označení totožného s ochrannou známkou třetí osobou dochází pro výrobky nebo služby totožné s výrobky či službami, pro které je ochranná známka zapsána, je majitel ochranné známky oprávněn toto užívání zakázat, jestliže je způsobilé zasáhnout do jedné z funkcí ochranné známky, ať se jedná o funkci označení původu nebo o jednu z dalších funkcí⁵². Mezi ostatní funkce patří zejména záruka kvality tohoto výrobku nebo této služby a komunikace, investice nebo reklama⁵³.

69. Je nutno v každém případě uvést, že Soudní dvůr se vždy zabývá užitím chráněného označení. A protože i já tvrdím, že v této věci skutečnosti nedošlo k žádnému užití ochranných známek Mitsubishi, považuji za nepotřebné zahrnovat do věci spor ohledně případného omezení vlastních funkcí ochranných známek, neboť tento spor by měl smysl pouze tehdy, kdyby zde došlo k jejich užití.

70. Pokud by se naopak do pojmu užití, které může majitel ochranné známky zakázat, zahrnula jednání, jako je to, které bylo analyzováno, bylo by třeba zkoumat, zda bylo zasaženo do funkce ochranné známky, kterou je označovat původ výrobků⁵⁴. To by byla spíše skutková otázka, kterou by musel objasnit předkládající soud *a quo*, a současně přitom zohlednit, že díky zvláštnostem vysokozdvížných vozíků, které se používají při činnostech skladování zboží a činnostech jim podobným, by spotřebitelé obecně byli složeni z profesionálů, kteří mají vyšší stupeň znalostí⁵⁵.

71. Pro tyto účely by mohl být podstatný údaj, který obsahuje předkládací usnesení: zda, jak tvrdí předkládající soud *a quo* (ve druhé předběžné otázce), navzdory označení výrobku jinou ochrannou známkou spotřebitelé i nadále vnímají výrobky jako pocházející od společnosti Mitsubishi a zda se jeví jako pravděpodobné, že by záměna původu jejich výrobce nebyla možná⁵⁶.

C. Propuštění zboží do režimu uskladnění v celním skladu

72. Z výše uvedeného vyvozují, že odstranění označení z nějakého výrobku, kterým původně byl opatřen, nepředstavuje užití ochranné známky, pro které je nezbytný souhlas jejího majitele. Umístění jiného označení by opravňovalo tohoto majitele k zákazu uvedení výrobků na trh pouze tehdy, kdy by toto jiné označení bylo totožné nebo podobné původnímu označení, čemuž tak v této věci nebylo.

73. Je-li tomu tak, pak problémy týkající se použitelnosti celních předpisů mají ve skutečnosti pro tuto věc mnohem menší důležitost. V zásadě platí, že pokud je zboží umístěno v celním skladu, nemůže dojít k zásahům do práv z ochranné známky chráněných v Unii. Kromě toho otázky spojené s prvním uvedením zboží na trh uvnitř EHP vyvstávají pouze z hlediska práva ochranných známek, jde-li o výrobky označené rozlišujícím označením, které jejich majitel považuje za dotčené porušením práv. Pokud se naproti tomu jedná o zboží zbavené tohoto označení, opakují, že majitel odstraněné ochranné známky se již nemůže dovolávat této ochrany (ale může se případně jiných důvodů).

74. Nicméně se jen pro úplnost vyjádřím k dalším předloženým tvrzením.

52 – Rozsudky ze dne 23. března 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159), bod 79; a ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), bod 38. Mnou zvýrazněno.

53 – Rozsudek ze dne 12. července 2011, L'Oréal a další, C-324/09, EU:C:2011:474, bod 58).

54 – Touto funkcí se rozumí to, že [ochranná známka] „umožňuje určit, že výrobek nebo služba označené ochrannou známkou pocházejí z určitého podniku, pod jehož kontrolou jsou výrobek či služba uváděny na trh.“ Rozsudek ze dne 6. března 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, bod 20 a citovaná judikatura).

55 – V tomto smyslu [viz] rozhodnutí ze dne 6. února 2009, MPDV Mikrolab v. OAMI (C-17/08 P, EU:C:2009:64, body 28 a 29).

56 – Rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel, (C-48/05, EU:C:2007:55, bod 24).

1. K tvrzenému podvodu

75. Společnost Mitsubishi trvá na tom, že praktiky odstranění ochranných známek a jejich nahrazení novými ochrannými známkami porušují její právo kontrolovat první uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh⁵⁷, a že jediným účelem je obejít toto právo nebo neutralizovat jeho účinky. Na podporu svého tvrzení se dovolává částí rozsudku TOP Logistics a další⁵⁸.

76. Argument týkající se obcházení zákona není snadné prokázat. Ve skutečnosti předkládající soud ani nepředkládá své otázky v tomto duchu. Nicméně pokud předkládající soud rozšířil první otázku (ohledně odstranění ochranné známky) na otázku týkající se dovozu nebo uvedení zboží na trh v EHP po odstranění jejich označení, není nevhodné analyzovat, zda se využití celních předpisů mohlo stát v této věci prostředkem podvodu.

77. Soudní dvůr se vyslovil tak, že jednotlivci se nemohou norem unijního práva dovolávat podvodně nebo zneužívajícím způsobem⁵⁹. Pro posouzení, zda tomu tak bylo, musí zde být následující okolnosti:

- „ze všech objektivních skutečností musí vyplývat, že i přes formální dodržení podmínek stanovených unijní právní úpravou nebylo dosaženo cíle sledovaného touto právní úpravou“,
- „vůle získat neoprávněnou výhodu vyplývající z unijní právní úpravy tím, že jsou uměle vytvořeny podmínky vyžadované pro její získání“⁶⁰.

78. Přestože tedy prostřednictvím *odstranění označení* a pozdějšího *nového označení* mohou společnosti Duma a GSI uvést na trh v EHP vysokozdvížné vozíky původně vyrobené společností Mitsubishi, provádějí to tak, že upravují zboží podle technických požadavků, které jsou vlastní unijnímu právu. Je zapotřebí zdůraznit, že se navíc nesnaží o jejich prodej prostřednictvím uvedení ochranné známky (a dalších rozlišovacích znaků) tohoto výrobce, ale prostřednictvím svých vlastních.

79. Společnosti Duma a GSI nejsou v rozporu s právem majitele zapsané ochranné známky, které nad jejich právy převažuje, dokud jsou výrobky propuštěné do celního skladu dosud označeny touto ochrannou známkou. Tak to vyplývá z čl. 5 odst. 3 písm. c) směrnice 2008/95 („dovážet nebo vyvážet výrobky s *označením*“)⁶¹.

80. Odkaz na rozsudek TOP Logistics a další⁶² společnosti Mitsubishi po pravdě nepomůže. V něm se hovoří o právu majitele ochranné známky kontrolovat první uvedení na trh v EHP výrobků *označených touto ochrannou známkou*. V té věci bylo zboží uvedeno do volného oběhu a později začleněno do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, což se v právě posuzovaném případě nestalo. Operace, jimž společnosti Duma a GSI podrobily vysokozdvížné vozíky, navíc teoreticky mohou být v souladu s článkem 531 nařízení o použitelnosti celního kodexu, který připouští zvláště běžné manipulace spočívající v „umístění nebo odstranění ochranných známek“⁶³.

57 – Cituje rozsudky ze dne 1. července 1999, Sebago a Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, bod 21); a ze dne 20. listopadu 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, bod 33).

58 – Rozsudek ze dne 16. června 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497, bod 48): „jakékoli jednání třetí osoby, které brání majiteli ochranné známky zapsané v jednom nebo několika členských státech vykonávat své právo uznané judikaturou [...] kontrolovat první uvedení na trh v EHP zboží označeného touto ochrannou známkou, svou povahou zasahuje do uvedené základní funkce ochranné známky. Důsledkem dovozu bez souhlasu majitele dotčené ochranné známky a uskladnění tohoto zboží ve skladu s daňovým dozorem až do jeho propuštění pro domácí spotřebu v Unii je zbavení majitele této ochranné známky možnosti kontrolovat podmínky prvního uvedení na trh v EHP zboží označeného jeho ochrannou známkou“.

59 – Rozsudek ze dne 17. července 2014, Torresi (C-58/13 a C-59/13, EU:C:2014:2088, bod 42 a citovaná judikatura).

60 – Rozsudek ze dne 28. ledna 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38, bod 56 a citovaná judikatura).

61 – Zvýraznění přidáno.

62 – Rozsudek ze dne 16. července 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497).

63 – Nedomnívám se, že by bylo nezbytně nutné jít v tomto tématu více do hloubky, neboť spor dopad článku 531 nařízení o použitelnosti celního kodexu nezahrnoval.

81. Shrnu-li to, nedomnívám se, že by ze strany žalovaných došlo k obcházení zákona nebo zneužití práva, neboť:

- během začlenění zboží do režimu uskladnění v celním skladu měly manipulace, jimž bylo toto zboží podrobeno, objektivní účel (uzpůsobit zboží technickým požadavkům) a tyto výrobky nebyly z právního hlediska v EHP;
- majitel ochranné známky nemůže bránit uvedení zboží do volného oběhu za účelem spotřeby v EHP, pokud jeho ochranné známky nejsou jako takové vnímány ze strany spotřebitele;
- za těchto okolností je situace majitele ochranné známky spíše podobná té, ve které se nachází v případě přímého dovozu zboží poté, co z něj bylo odstraněno označení a bylo opatřeno novým označením.

2. Užití zboží v celním skladu v obchodním styku

82. Přestože Komise to také nehodnotí jako podvod, domnívá se, že pokud existovaly důvody k závěru, že výrobky mohly být zkresleny ve vztahu k spotřebitelům v EHP, bylo by namíste hovořit o užití v obchodním styku a následně i o porušení práva z ochranné známky navzdory režimu uskladnění výrobků v celním skladu, v němž se nacházely⁶⁴. Na podporu tohoto tvrzení se dovolává některých rozsudků Soudního dvora.

83. Tři rozsudky zmíněné Komisí se týkají nedovoleného obchodování (napodobenin a kopií), padělků (ochrannou známkou jsou označeny výrobky, které jejím majitelem nebyly vyrobeny)⁶⁵ nebo originálů, které ačkoli jsou opatřeny známkou výrobce pocházejícího z třetích zemí, jsou začleněny do režimu osvobození od spotřební daně. Ve všech těchto kontextech byly otázky zaměřeny na to, zda majitel ochranné známky je oprávněn bránit prodeji (nebo nabídce) uskutečněnému v době, kdy byl výrobek v režimu osvobození od daně, při pouhém riziku, že budou uvedeny na trh v EHP⁶⁶.

84. Z toho, co předložil předkládající soud v projednávané věci, na jedné straně vyplývá, že zboží s označením výrobce (Mitsubishi), zatímco se nacházelo v celním skladu, nebylo předmětem ani prodeje ani nabídky v EHP. V tomto ohledu navíc majiteli ochranné známky vyvstává povinnost předložit důkaz o okolnostech, které ospravedlňují výkon práva zákazu (článek 5 směrnice 2008/95 a článek 9 nařízení č. 207/2009) a potvrzují uvedení zboží do volného oběhu nebo lépe řečeno uskutečnění nabídky nebo prodeje zboží označeného ochrannou známkou Společenství⁶⁷.

85. Proto, pokud není předložen tento druh důkazu, zboží v režimu uskladnění v celním skladu, nemůže právě z tohoto důvodu porušit práva průmyslového vlastnictví⁶⁸. Během jeho začlenění do tohoto režimu navíc může být podrobeno běžným manipulacím uznaným zákonem jakožto přípustné podle článku 141 celního kodexu a podle již zmíněného článku 531 nařízení o jeho použitelnosti.

64 – Cituje rozsudky ze dne ze dne 18. října 2005 *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616, bod 58); ze dne 12. července 2011, *L'Oréal a další* (C-324/09, EU:C:2011:474, bod 67); a ze dne 1. prosince 2011, *Philips a Nokia* (C-446/09 a C-495/09, EU:C:2011:796, body 57 až 62).

65 – Viz body 31, 32, 41, 42 a 51 rozsudku ze dne 1. prosince 2011, *Philips a Nokia* (C-446/09 a C-495/09, EU:C:2011:796).

66 – Body 13 až 16 rozsudku ze dne 18. října 2005, *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616); a body 26 až 32 rozsudku ze dne 12. července 2011, *L'Oréal a další* (C-324/09, EU:C:2011:474).

67 – Rozsudek ze dne 18. října 2005, *Class International* (C-405/03, EU:C:2005:616, bod 75).

68 – Rozsudek ze dne 1. prosince 2011, *Philips a Nokia* (C-446/09 a C-495/09, EU:C:2011:796, bod 56 a citovaná judikatura).

86. Na druhou stranu z nebezpečí odklonu zboží směrem k evropským spotřebitelům se v těchto třech případech vyvozuje, že zboží v případě nabídky nebo opětovného prodeje klientům by mohlo být považováno za uvedené na trh v EHP s *označením* původního výrobce, což by znamenalo porušení práv z jeho ochranné známky. Naproti tomu tato okolnost není dána v tomto případě: po manipulacích s výrobky (mimo jiné i *odstranění označení a opatření novým označením*), kterým byly podrobeny v době, kdy byly v režimu osvobození, nebyly tyto výrobky na trhu konfrontovány s týmiž výrobky označenými stejným označením.

87. Je zde navíc i možnost, že společnost Duma vyvážela upravené vysokozdvizné vozíky do třetích zemí⁶⁹, což by pak každopádně nemělo dopad na právo majitele ochranné známky, pokud by tyto vozíky nebyly již dříve uvedeny do volného oběhu. Za těchto okolností by připuštění zabavení zboží znamenalo presumpci porušení práv z ochranné známky, která je neslučitelná s výše zmíněnou judikaturou.

88. Komise se zaměřuje pouze na uvedení výrobků na trh⁷⁰ a nebere v úvahu přítomnost nebo nepřítomnost ochranné známky na těchto výrobcích v době jejich případného vstupu na trh v EHP. A tato skutečnost je podle mého názoru podstatná. Právní fikce, že zboží umístěné v celním skladu se nenachází na trhu v EHP, připodobňuje toto zboží k výrobkům dovezeným přímo ze třetích zemí, které byly také podrobeny *odstranění označení a jeho opatření novým označením*: za těchto okolností by se toho majitel ochranné známky nemohl dovolávat k tomu, aby zadržel toto zboží, což je třeba přenést i na projednávanou věc.

89. Jinými slovy: majitel ochranné známky nemůže bránit dovozu do EHP svého vlastního zboží, z něhož byly bez jeho souhlasu třetí osobou odstraněny původní ochranné známky a bylo opatřeno jiným označením, neboť zde nebylo žádné užití zapsaného rozlišujícího označení, a nemohl by tak učinit ani ve vztahu ke svému původnímu zboží, které by bylo podrobena těžce manipulaci v režimu celního skladu, které ze své definice není zbožím Společenství.

D. Ochrana prostřednictvím právních předpisů o nekalé hospodářské soutěži

90. Společně s klamavou a srovnávací reklamou⁷¹ unijní právo částečně harmonizovalo právo nekalé hospodářské soutěže, co se týče obchodních praktik podniků ve vztahu ke spotřebitelům⁷².

91. Naproti tomu nekalá jednání mezi obchodníky nebyla dosud předmětem zvláštní právní úpravy v rámci Unie. Aby bylo možné je potírat, je nutné dovolávat se vnitrostátní právní úpravy, kterou se řídí tyto vztahy v každém členském státě. Nelze argumentovat tak, jak učinila Komise na ústním jednání, že pokud nedošlo k harmonizaci pravidel o nekalé hospodářské soutěži mezi podniky v Unii, je třeba upevnit právo majitele ochranné známky prostřednictvím soudcovské tvorby práva. Postupné vytváření vnitřního trhu s sebou nese připuštění, že pokud nedošlo k harmonizaci vnitrostátních právních úprav, jsou legitimní i rozpory mezi nimi, dokud se situace nevyřeší prostřednictvím legislativního aktu Unie.

69 – V průběhu ústního jednání potvrdila společnost Duma, že vyváží vysokozdvizné vozíky se svou ochrannou známkou kromě jiných zemí do Maroka a Ruska.

70 – Bod 27 jejího písemného vyjádření.

71 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. 2006, L 376, s. 21). V souvislosti s ochrannými známkami viz zejména její článek 4.

72 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS o klamavé reklamě, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („směrnice o nekalých obchodních praktikách“) (Úř. věst. 2005, L 149, s. 22).

92. Kromě toho z třináctého bodu odůvodnění směrnice 2008/95 vyplývá, že členské státy jsou signatáři Pařížské úmluvy, jejíž článek 10a jim ukládá povinnost zajistit účinnou ochranu před nekalou hospodářskou soutěží⁷³. Navzdory rozdílnostem tedy lze rozumně očekávat, že všechny členské státy mají legislativní opatření, která sledují tento cíl.

93. Některé členské státy⁷⁴ rozšířily použitelnost ustanovení směrnice o nekalých obchodních praktikách na vztahy mezi obchodníky. A podle znění této směrnice by tedy odstranění ochranné známky z výrobku a její nahrazení jiným označením bylo pravděpodobně možné s ohledem na okolnosti případu podřadit buď pod obecné ustanovení čl. 5 odst. 1 (jako „nezákonnou obchodní praktiku“), nebo pod odst. 4 písm. a) téhož článku (jako „podvodnou praktiku“).

94. V dalších právních rádech, jako je německý, je právní nauka nakloněna posuzování případů odstraňování ochranných známek a následnému označování [zboží] jinými ochrannými známkami jako jednání, které je způsobilé vytvářet překážky v hospodářské soutěži (Wettbewerbsbehinderung), konkrétně překážky v prodeji (Absatzbehinderung) a v reklamě (Werbebehinderung)⁷⁵.

95. Uvedením těchto úvah se nesnažím zasahovat do možností, které by mohl předkládající soud v rámci vnitrostátního práva nalézt, aby jednání, které je předmětem tohoto řízení, kvalifikoval. Omezím se na otevření této perspektivy, z níž je možné nalézt procesní opatření směřující proti potenciálně nezákonnému jednání mimo rámce práva ochranných známek⁷⁶.

V. Závěry

96. S ohledem na výše uvedené úvahy doporučuji Soudnímu dvoru, aby odpověděl na předběžné otázky, které mu položil Hof van beroep Brussel (Odvolací soud v Bruselu, Belgie) následujícím způsobem:

„Odstranění označení umístěných na zboží bez souhlasu majitele ochranné známky není užitím ochranné známky ve smyslu článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách a článku 9 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Unie], pokud:

- toto zboží nebylo předtím uvedeno na trh v Evropském hospodářském prostoru, jelikož bylo umístěno v celním skladu, v němž na něm byly provedeny úpravy za tím účelem, aby toto zboží vyhovovalo technickým normám Unie, a
- odstranění označení bylo uskutečněno s tím záměrem, aby toto zboží bylo dovezeno a uvedeno na trh v Evropském hospodářském prostoru s (novou) ochrannou známkou, odlišnou od té původní.“

73 – Viz bod 14 tohoto stanoviska.

74 – Španělský zákon č. 29/2009 ze dne 30. prosince, jímž se mění právní režim právní režim nekalé hospodářské soutěže a reklamy za účelem zlepšení ochrany spotřebitelů a uživatelů (BOE č. 315, ze dne 31. prosince 2009, s. 112039) stanoví „jednotný právní režim o neférovém jednání spočívajícím v podvodných a agresivních praktikách, který je co se týče opatření k nápravě vymahatelný bez ohledu na to, zda jeho adresáty jsou spotřebitelé nebo podnikatelé“.

75 – Viz Fezer, K. H., *Markenrecht*, 4. vydání, C. H. Beck, Mnichov, 2009, s. 249, body 87 a 88; stejně jako Hacker, F., in: Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz Kommentar*, Editorial Carl Heymanns, 9. vydání, Kolín, 2009, s. 48, bod 62. Oba autoři nabízejí citace z judikatury německých soudů.

76 – I když předkládající soud *a quo* nepoložil v této souvislosti žádnou otázku, Mitsubishi tvrdí, že svou žalobu proti společnostem Duma a GSI zakládá podpůrně také na belgické právní úpravě o nekalé hospodářské soutěži.