



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

25. července 2018\*

„Řízení o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie – Směrnice 2008/95/ES – Článek 5 – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 9 – Právo majitele ochranné známky bránit třetí osobě v odstranění veškerých označení totožných s touto ochrannou známkou a v umístění nových označení na výrobky totožné s výrobky, pro které byla uvedena ochranná známka zapsána, za účelem jejich dovozu nebo uvedení na trh v EHP“

Ve věci C-129/17,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Hof van beroep te Brussel (odvolací soud v Bruselu, Belgie) ze dne 7. února 2017, došlým Soudnímu dvoru dne 13. března 2017, v řízení

**Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,**

**Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV**

proti

**Duma Forklifts NV,**

**G. S. International BVBA,**

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení M. Ilešič, předseda senátu, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas (zpravodaj), soudci,

generální advokát: M. Campos Sánchez-Bordona,

vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 8. února 2018,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV P. Maeyaertem a J. Muyldermansem, advocaten,
- za Duma Forklifts NV a G. S. International BVBA K. Janssenssem a J. Keustermanssem, advocaten, jakož i R. Gherghinaru, avocate,

\* Jednací jazyk: nizozemština.

– za německou vládu T. Henzem, M. Hellmannem a J. Techertem, jako zmocněnci,  
– za Evropskou komisi J. Samnadda, jakož i E. Gippini Fournierem a F. Wilmanem, jako zmocněnci,  
po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 26. dubna 2018,  
vydává tento

### Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 5 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), a článku 9 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).
- 2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi společnostmi Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (dále jen „Mitsubishi“) a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (dále jen „MCFE“) na jedné straně a společnostmi Duma Forklifts NV (dále jen „Duma“) a G. S. International BVBA (dále jen „GSI“) na straně druhé ve věci návrhu znějícího zejména na to, aby posledně uvedené společnosti přestaly odstraňovat označení totožná s ochrannými známkami, jejichž je Mitsubishi majitelkou, a umísťovat nová označení na vysokozdvizné vozíky Mitsubishi pořízené mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

### Právní rámec

- 3 Body 1 a 2 odůvodnění směrnice 2008/95 uvádějí:
  - „(1) Směrnice 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)] byla věcně změněna. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedena směrnice kodifikována.
  - (2) Mezi právními předpisy o ochranných známkách platnými v členských státech před vstupem směrnice 89/104/EHS v platnost existovaly rozdíly, které mohly bránit volnému pohybu výrobků a služeb a mohly narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu. Bylo proto nezbytné tyto právní předpisy sblížit, a tak zajistit řádné fungování vnitřního trhu.“
- 4 Článek 5 této směrnice, nadepsaný „Práva z ochranné známky“, stanoví:
  - „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) 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 odstavci 1], 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;
- d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

[...]“

5 Článek 7 uvedené směrnice, nadepsaný „Vyčerpání práv z ochranné známky“, v odstavci 1 stanoví:

„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro výrobky, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny majitelem nebo s jeho souhlasem na trh v [Evropské unii].“

6 Nařízením č. 207/2009 bylo kodifikováno nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 1994, L 11 s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146). Jeho článek 9, nadepsaný „Práva z ochranné známky [Evropské unie]“, stanovil:

„1. Z ochranné známky [Evropské unie] vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

- a) označení totožné s ochrannou známkou [Evropské unie] pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou [Evropské unie] a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou [Evropské unie] a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

[...]

2. Pokud jsou splněny podmínky odstavce 1, může být zakázáno zejména:

- a) umísťovat označení na výrobky nebo jejich obaly;
- b) nabízet výrobky pod tímto označením, uvádět je na trh nebo je skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;
- c) dovážet nebo vyvážet pod tímto označením výrobky;
- d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

[...]“

7 Článek 13 odst. 1 tohoto nařízení, nadepsaný „Vyčerpání práv z ochranné známky [Evropské unie]“, stanovil:

„Ochranná známka [Evropské unie] neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání na výrobcích, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh v [Evropské unii] majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.“

- 8 Nařízení č. 207/2009 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení č. 207/2009 a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce [Evropské unie], 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. 21), které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016 a je použitelné na skutkový stav v původním řízení od tohoto data.
- 9 Nařízením č. 2015/2424 byl vložen do článku 9 nařízení č. 207/2009 nový odstavec 4, který zní následovně:

„Aniž jsou dotčena práva majitelů získaná přede dnem podání přihlášky nebo dnem vzniku práva přednosti ochranné známky EU, je majitel ochranné známky EU rovněž oprávněn bránit všem třetím osobám v přepravě výrobků v rámci obchodního styku do Unie, aniž by v ní byly propuštěny do volného oběhu, pokud takové výrobky, včetně obalů, pocházejí ze třetích zemí a jsou bez povolení označeny ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou EU zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v jejich podstatných rysech od této ochranné známky rozlišit.

Nárok majitele ochranné známky EU podle prvního pododstavce zanikne, pokud v rámci řízení týkajícího se otázky, zda byla porušena práva ze zapsané ochranné známky EU, které bylo zahájeno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 [ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (Úř. věst. 2013, L 181, s. 15)], poskytne deklarant nebo držitel zboží důkazy o tom, že majitel ochranné známky EU není oprávněn zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení.“

- 10 Podobné ustanovení obsahuje čl. 10 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1), a kterou byla přepracována a s účinností od 15. ledna 2019 zrušena směrnice 2008/95, ale která není použitelná na skutkový stav v původním řízení.

### **Spor v původním řízení a předběžné otázky**

- 11 Společnost Mitsubishi, která je usazena v Japonsku, je majitelkou následujících ochranných známek (dále jen „ochranné známky Mitsubishi“):

- slovní ochranné známky Evropské unie MITSUBISHI, zapsané dne 24. září 2001 pod číslem 118042 a označující zejména výrobky náležející do tříd 12 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, ze dne 15. června 1957, ve znění pozdějších revizí a změn, včetně motorových vozidel, elektrických vozidel a vysokozdvížných vozíků;
- obrazové ochranné známky Evropské unie vyobrazené níže, která byla zapsána dne 3. března 2000 pod číslem 117713 a která označuje zejména výrobky náležející do třídy 12 této dohody, včetně motorových vozidel, elektrických vozidel a vysokozdvížných vozíků;



- slovní ochranné známky Beneluxu MITSUBISHI zapsané dne 1. června 1974 pod číslem 93812 a označující zejména výrobky náležející do třídy 12, včetně vozidel a prostředků pro pozemní dopravu, a do třídy 16, včetně knih a tiskovin;
- obrazové ochranné známky Beneluxu MITSUBISHI zapsané dne 1. června 1974 pod číslem 92755 a označující výrobky náležející do třídy 12, včetně vozidel a prostředků pro pozemní dopravu, a do třídy 16, včetně knih a tiskovin, která je totožná s obrazovou ochrannou známkou Evropské unie.

- 12 Společnost MCFE, která je usazena v Nizozemsku, má výlučné právo k výrobě vysokozdvížných vozíků označených ochrannými známkami Mitsubishi a jejich uvádění na trh v EHP.
- 13 Hlavním předmětem činnosti společnosti Duma, která je usazena v Belgii, je nákup a prodej vysokozdvížných vozíků na celosvětové úrovni, a to jak nových, tak použitých. Nabízí k prodeji rovněž vlastní vysokozdvížné vozíky s označením „GSI“, „GS“ nebo „Duma“. Dříve byla autorizovaným distributorem vysokozdvížných vozíků Mitsubishi v Belgii.
- 14 Společnost GSI, která je rovněž usazena v Belgii, je spojena se společností Duma, s níž sdílí vedení a sídlo. Vyrábí a opravuje vysokozdvížné vozíky, které společně s náhradními díly velkoobchodně dováží a vyváží po celém světě. Přizpůsobuje je normám platným v Evropě, umísťuje na ně vlastní sériová čísla a dodává je společnosti Duma s EU prohlášeními o shodě.
- 15 Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že v období od 1. ledna 2004 do 19. listopadu 2009 prováděly Duma a GSI paralelní dovoz vysokozdvížných vozíků označených ochrannými známkami Mitsubishi do EHP bez souhlasu majitelky těchto známek.
- 16 Od 20. listopadu 2009 nabývají Duma a GSI od jedné ze společností skupiny Mitsubishi mimo EHP vysokozdvížné vozíky, které přepravují na území EHP a umísťují je do režimu celního uskladnění. Odstraňují z tohoto zboží tedy veškerá označení totožná s ochrannými známkami Mitsubishi, provádějí potřebné úpravy k tomu, aby vysokozdvížné vozíky odpovídaly normám platným v Evropské unii, nahrazují identifikační štítky a sériová čísla a umísťují na ně vlastní označení. Dovážejí je a poté uvádějí na trh v EHP a mimo něj.
- 17 Mitsubishi a MCFE podaly k Rechtbank van koophandel te Brussel (obchodní soud v Bruselu, Belgie) žaloby znějící zejména na to, aby bylo nařízeno ukončení tohoto jednání. Vzhledem k tomu, že jejich návrhy byly zamítnuty rozsudkem ze dne 17. března 2010, podaly odvolání proti tomuto rozsudku k Hof van beroep te Brussel (odvolací soud v Bruselu), kterým se domáhaly zákazu jak paralelního obchodu s vysokozdvížnými vozíky označenými ochrannými známkami Mitsubishi, tak dovozu a uvádění na trh vysokozdvížných vozíků, z nichž byly odstraněny označení totožná s těmito ochrannými známkami a na něž byly umístěna nová označení.
- 18 Mitsubishi před tímto soudem tvrdila, že odstranění označení z vysokozdvížných vozíků koupených mimo EHP a umístění na ně nových označení, odstranění identifikačních štítků a sériových čísel a dovoz, jakož i uvádění na trh těchto vysokozdvížných vozíků v EHP porušují její práva z ochranných známek Mitsubishi. Tvrdila zejména to, že odstranění označení totožných s těmito ochrannými známkami bez jejího souhlasu je obcházením práva majitele ochranné známky kontrolovat první uvedení na trh v EHP výrobků označených touto ochrannou známkou a zásahem do funkce označení původu a jakosti, jakož i do investiční a reklamní funkce. Poznamenala v tomto ohledu, že navzdory tomuto odstranění, jsou vysokozdvížné vozíky Mitsubishi pro spotřebitele nadále rozpoznatelné.
- 19 Společnosti Duma a GSI zejména tvrdily, že mají být považovány za výrobce vysokozdvížných vozíků, které nakupují mimo EHP, neboť na nich provádějí úpravy, aby je uvedly do souladu s unijní právní úpravou, a byly tudíž oprávněny na ně umístit vlastní označení.
- 20 Pokud jde o paralelní dovoz vysokozdvížných vozíků označených ochrannými známkami Mitsubishi do EHP, předkládající soud měl za to, že tento dovoz porušuje právo z ochranných známek a vyhověl návrhům Mitsubishi a MCFE. Co se týče dovozu a uvádění na trh v EHP od 20. listopadu 2009 vysokozdvížných vozíků Mitsubishi pocházejících ze zemí, které nejsou členy EHP, z nichž byla odstraněna označení totožná s ochrannými známkami Mitsubishi a na něž byla umístěna nová označení, tento soud uvedl, že Soudní dvůr se ještě nevyjádřil k otázce, zda takové jednání, jako je to, kterého se dopustily Duma a GSI, je užíváním, které může zakázat majitel ochranné známky, přičemž uvedl, že judikatury Soudního dvora naznačuje, že na tuto otázku má být odpovězeno kladně.

- 21 Za těchto podmínek se Hof van beroep te Brussel (odvolací soud v Bruselu) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) a) Zahrnují článek 5 směrnice 2008/95 a článek 9 nařízení č. 207/2009 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 (odstranění označení), pokud zboží nebylo nikdy uvedeno na trh v [EHP], jako například zboží umístěné v celním skladu, a pokud bylo toto odstranění provedeno za účelem dovozu tohoto zboží nebo jeho uvedení na trh v [EHP]?
- 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 odlišným označením, které na zboží umístila (opatření jiným označením)?
- 2) Může mít na odpověď na první otázku vliv skutečnost, že výrobky, které byly takto dovezeny nebo uvedeny na trh, může relevantní spotřebitel stále z důvodu jeho vnějšího vzhledu nebo typu vnímat jako zboží, které pochází od majitele ochranné známky?“

### **K návrhu na znovuotevření ústní části řízení**

- 22 Podáním došlým kanceláři Soudního dvora dne 20. června 2018 požádala Mitsubishi, aby bylo podle článku 83 jednacího řádu Soudního dvora nařízeno znovuotevření ústní části řízení. Na podporu tohoto návrhu Mitsubishi tvrdí, že stanovisko generálního advokáta spočívá na nesprávné úvaze, že užívání v obchodním styku ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 a čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009 předpokládá jednoznačné a viditelné jednání. Má dále za to, že tato stanovisko neodpovídá na její argumenty, že odstranění označení zasahuje do jednotlivých funkcí ochranné známky.
- 23 Podle článku 83 jednacího řádu Soudního dvora může Soudní dvůr kdykoli po vyslechnutí generálního advokáta nařídit znovuotevření ústní části řízení, zejména má-li za to, že věc není dostatečně objasněna, nebo předložil-li některý z účastníků řízení po ukončení této části řízení novou skutečnost, která může mít rozhodující vliv na rozhodnutí Soudního dvora, anebo má-li být věc rozhodnuta na základě argumentu, který nebyl mezi účastníky řízení nebo zúčastněnými uvedenými v článku 23 statutu Soudního dvora Evropské unie projednán.
- 24 V projednávané věci tomu tak není. Existence nové skutečnosti totiž nebyla nijak tvrzena. Dále Mitsubishi stejně jako další zúčastnění, kteří se účastnili tohoto řízení, měli v průběhu jak písemné tak ústní části řízení příležitost uvést skutkové a právní okolnosti, které považovali za relevantní pro odpověď na předběžné otázky položené předkládajícím soudem, zvláště ty, které se týkaly pojmu „užívání v obchodním styku“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 a čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009. Soudní dvůr má tedy po vyslechnutí generálního advokáta za to, že má všechny poznatky nezbytné pro vydání rozhodnutí.
- 25 Mimoto je třeba stran kritik stanoviska generálního advokáta uváděných společností Mitsubishi připomenout, že statut Soudního dvora Evropské unie ani jeho jednací řád nedávají zúčastněným možnost podat vyjádření v reakci na stanovisko přednesené generálním advokátem (rozsudek ze dne 20. prosince 2017, *Acacia a D'Amato*, C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, bod 26, jakož i citovaná judikatura).
- 26 Dále je třeba uvést, že podle čl. 252 druhého pododstavce SFEU je úlohou generálního advokáta předkládat veřejně, zcela nestranně a nezávisle odůvodněná stanoviska ve věcech, které podle statutu Soudního dvora Evropské unie vyžadují jeho účast. Soudní dvůr v tomto ohledu není vázán stanoviskem generálního advokáta ani důvody, na základě kterých k němu dospěl. V tomto ohledu platí, že nesouhlas zúčastněného se stanoviskem generálního advokáta tedy nemůže sám o sobě

představovat důvod ke znovuotevření ústní části řízení, a to bez ohledu na otázky, kterými se generální advokát ve stanovisku zabýval (rozsudek ze dne 20. prosince 2017, Acacia a D'Amato, C-397/16 a C-435/16, EU:C:2017:992, bod 27, jakož i citovaná judikatura).

- 27 S ohledem na výše uvedené úvahy má Soudní dvůr za to, že není namístě nařídit znovuotevření ústní části řízení.

### **K předběžným otázkám**

- 28 Podstatou obou otázek předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat společně, je, zda článek 5 směrnice 2008/95 a článek 9 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že majitel ochranné známky může bránit třetí osobě, aby bez jeho souhlasu odstranila veškerá označení totožná s touto ochrannou známkou a umístila jiná označení na výrobky, jež jsou stejně jako ve věci v původním řízení umístěny do celního skladu, za účelem jejich dovozu nebo uvedení na trh v EHP, v němž nebyly nikdy uvedeny na trh.
- 29 Článek 5 odst. 1 směrnice 2008/95 a čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jejichž obsah je totožný, musí být vykládány stejným způsobem (v tomto smyslu viz usnesení ze dne 19. února 2009, UDV North America, C-62/08, EU:C:2009:111, bod 42).
- 30 Za tímto účelem je třeba připomenout, že cílem směrnice 2008/95, kterou byla kodifikována směrnice 89/104, je – jak vyplývá z jejího bodu 1 a 2 odůvodnění – odstranit rozdíly mezi předpisy členských států o ochranných známkách, které mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb a narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu. Známkové právo podle Soudního dvora představuje prvořadou součást systému nenarušené soutěže, jehož vytvoření a zachování je cílem unijního práva. V takovém systému musí být podniky s to získat klientelu kvalitou svých výrobků nebo služeb, což je možné pouze díky existenci rozlišovacích označení, která je umožňují rozpoznat (rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, body 46 a 47, jakož i citovaná judikatura).
- 31 Je třeba rovněž připomenout, že čl. 7 odst. 1 směrnice 2008/95 a čl. 13 odst. 1 nařízení č. 207/2009 omezují vyčerpání práv majitele z ochranné známky pouze na případy, kdy bylo zboží uvedeno na trh v EHP. Umožňují majiteli uvádět výrobky na trh mimo EHP, aniž toto uvedení na trh vyčerpává jeho práva v EHP. Unijní normotvůrce tím, že upřesnil, že uvedení na trh mimo EHP nevyčerpává právo majitele bránit dovozu těchto výrobků učiněnému bez jeho souhlasu, povolil majiteli ochranné známky kontrolovat první uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh v EHP (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, EU:C:1998:374, bod 26; ze dne 20. listopadu 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss, C-414/99 až C-416/99, EU:C:2001:617, body 32 a 33, jakož i ze dne 18. října 2005, Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, bod 33).
- 32 Soudní dvůr v tomto ohledu opakovaně zdůraznil, že k tomu, aby byla zajištěna ochrana práv z ochranné známky, je zásadní, aby majitel ochranné známky zapsané v jednom nebo několika členských státech mohl kontrolovat první uvedení výrobků označených touto ochrannou známkou na trh v EHP (rozsudky ze dne 15. října 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a další, C-324/08, EU:C:2009:633, bod 32; ze dne 12. července 2011, L'Oréal a další, C-324/09, EU:C:2011:474, bod 60, jakož i ze dne 16. července 2015, TOP Logistics a další, C-379/14, EU:C:2015:497, bod 31). Z ustálené judikatury Soudního dvora kromě toho vyplývá, že toto právo majitele se týká každého kusu tohoto výrobku (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 1. července 1999, Sebago a Maison Dubois, C-173/98, EU:C:1999:347, body 19 a 20, jakož i ze dne 3. června 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, EU:C:2010:313, body 31).

- 33 Článek 5 odst. 1 první věta směrnice 2008/95 a čl. 9 odst. 1 první věta nařízení č. 207/2009 přiznávají majiteli zapsané ochranné známky výlučná práva, která podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) této směrnice a čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení opravňují majitele, aby všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, zakázal, aby v obchodním styku užívaly označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána, anebo 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.
- 34 Soudní dvůr již měl několikrát příležitost konstatovat, že výlučná práva byla majiteli ochranné známky přiznána proto, aby mohl chránit své specifické zájmy jakožto majitel této ochranné známky, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své funkce, a že výkon tohoto práva musí být tedy vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky. K těmto funkcím patří nejen základní funkce ochranné známky, kterou je zaručit spotřebitelům původ výrobku či služby, nýbrž rovněž další funkce ochranné známky, jako je zejména funkce spočívající v zaručení jakosti tohoto výrobku či této služby nebo funkce sdělovací, investiční či reklamní (viz rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, bod 51; ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 58; ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, body 77 a 79, jakož i ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, body 37 a 38).
- 35 Pokud jde o tyto funkce, je třeba připomenout, že základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 82, jakož i citovaná judikatura). Slouží zejména k osvědčení toho, že všechny výrobky nebo služby označené touto ochrannou známkou byly vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného podniku, jemuž lze přičítat odpovědnost za jejich jakost, a to za tím účelem, aby mohla mít úlohu základní skutečnosti v systému nenarušené hospodářské soutěže (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, bod 48, jakož i ze dne 12. července 2011, L'Oréal a další, C-324/09, EU:C:2011:474, bod 80).
- 36 Investiční funkce zahrnuje možnost majitele ochranné známky používat tuto ochrannou známku za účelem získání nebo udržení si dobré pověsti, která mu umožní přilákat spotřebitele a zachovat si jejich přízeň prostřednictvím různých marketingových technik. Pokud tedy taková třetí osoba, jako je konkurent majitele ochranné známky, užívá označení totožné s touto ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je tato ochranná známka zapsána, a toto užívání podstatným způsobem brání tomu, aby tento majitel používal svou ochrannou známku k získání či udržení dobré pověsti, která mu umožňuje přilákat spotřebitele a zachovat si jejich přízeň, zasahuje toto užívání do této funkce. Uvedený majitel je proto oprávněn zakázat takové užívání podle čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95 nebo v případě ochranné známky Unie podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, body 60 až 62).
- 37 Reklamní funkcí ochranné známky je funkce používat ochrannou známku k reklamním účelům s cílem informovat a přesvědčit spotřebitele. Majitel ochranné známky je tudíž mimo jiné oprávněn zakázat, aby bylo označení totožné s jeho ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s výrobky či službami, pro něž je tato ochranná známka zapsána, užíváno bez jeho souhlasu, jestliže toto užívání zasahuje do používání této ochranné známky jejím majitelem jakožto součásti podpory prodeje nebo jakožto nástroje obchodní strategie (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, body 91, jakož i 92).



- 38 Pokud jde o pojem „užívání v obchodním styku“, Soudní dvůr již konstatoval, že výčet typů užívání, které může majitel ochranné známky zakázat, obsažený v čl. 5 odst. 3 směrnice 2008/95 a v čl. 9 odst. 2 nařízení č. 207/2009 není vyčerpávající (viz rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, bod 38; ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, bod 16, jakož i ze dne 23. března 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 65), a obsahuje výlučně aktivní jednání třetí strany (viz rozsudek ze dne 3. března 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, bod 40).
- 39 Soudní dvůr rovněž uvedl, že užívání označení totožného nebo podobného s ochrannou známkou předpokládá, že k tomuto užívání dochází v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je dosažení hospodářského prospěchu, a nikoli v soukromé oblasti (viz rozsudek ze dne 16. července 2015, TOP Logistics a další, C-379/14, EU:C:2015:497, bod 43, jakož i citovaná judikatura). Upřesnil, že pojmy „užívání“ a „v obchodním styku“ nemohou být vykládány v tom smyslu, že se týkají jen bezprostředních vztahů mezi obchodníkem a spotřebitelem, a zvláště, že se jedná o užívání označení totožného s ochrannou známkou, pokud dotčený hospodářský subjekt užívá toto označení v rámci vlastní obchodní komunikace (viz rozsudek ze dne 16. července 2015, TOP Logistics a další, C-379/14, EU:C:2015:497, body 40 a 41, jakož i citovaná judikatura).
- 40 V projednávaném případě vyplývá z předkládacího rozhodnutí, že bez souhlasu Mitsubishi nabývají Duma a GSI mimo EHP vysokozdvizné vozíky Mitsubishi, které přepravují na území EHP, kde je umísťují do režimu celního uskladnění. Zatímco je toto zboží stále v tomto režimu, zcela z něj odstraní označení totožná s ochrannými známkami Mitsubishi, provedou úpravy za účelem jeho uvedení do souladu s normami platnými v Evropské unii, nahradí identifikační štítky a sériová čísla, umístí na něj vlastní označení a poté jej doveze a uvede na trh v EHP a mimo něj.
- 41 Na rozdíl od věcí, ve kterých byly vydány rozsudky citované v bodě 31 tohoto rozsudku, po umístění do režimu celního uskladnění tedy nejsou výrobky, o které se jedná ve věci v původním řízení, při dovozu a uvádění na trh v EHP označeny dotčenými ochrannými známkami. Na rozdíl také od jiných rozsudků citovaných v bodech 34 až 39 tohoto rozsudku třetí osoby patrně žádným způsobem v tomto okamžiku neužívají označení totožná nebo podobná s dotčenými ochrannými známkami, zvláště v jejich obchodní komunikaci. To odlišuje věc v původním řízení rovněž od okolností zohledněných v bodě 86 rozsudku ze dne 8. července 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), zmíněného předkládajícím soudem, v němž Soudní dvůr uvedl, že jestliže další prodejce bez souhlasu majitele ochranné známky tuto ochrannou známku ze zboží odstraní a nahradí ji etiketou, na níž je uvedeno jméno dalšího prodejce, takže je ochranná známka výrobce dotčeného zboží zcela zastřena, je majitel ochranné známky oprávněn bránit tomu, aby další prodejce uvedenou ochrannou známku užíval v reklamě týkající se dalšího prodeje, neboť to zasahuje do základní funkce ochranné známky.
- 42 Je však třeba zaprvé uvést, že odstranění označení totožných s ochrannou známkou brání tomu, aby výrobky, pro něž je tato ochranná známka zapsána, byly při prvním uvedení na trh v EHP označeny uvedenou ochrannou známkou, a tudíž zbavuje majitele této ochranné známky prospěchu ze základního práva kontrolovat první uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh v EHP, které je uznáno judikaturou připomenutou v bodě 31 tohoto rozsudku.
- 43 Zadruhé odstranění označení totožných s ochrannou známkou a umístění nových označení na výrobky za účelem jejich prvního uvedení na trh v EHP zasahuje do základních funkcí ochranné známky.
- 44 Pokud jde o funkci označení původu, stačí připomenout, že Soudní dvůr již uvedl v bodě 48 rozsudku ze dne 16. července 2015, TOP Logistics a další (C-379/14, EU:C:2015:497), že jakékoli jednání třetí osoby, které brání majiteli ochranné známky zapsané v jednom nebo několika členských státech vykonávat své právo kontrolovat první uvedení na trh v EHP zboží označeného touto ochrannou známkou, svou povahou zasahuje do této základní funkce ochranné známky.

- 45 Předkládající soud se zabývá vlivem, který může mít skutečnost, že z důvodu jejich vnějšího vzhledu nebo typu může relevantní spotřebitel stále vnímat dovezené nebo na trh uvedené výrobky jako výrobky, které pocházejí od majitele ochranné známky. Uvádí totiž, že navzdory odstranění označení totožných s ochrannou známkou a umístění nových označení na vysokozdvizné vozíky, relevantní spotřebitelé stále vnímají tyto vozíky jako vysokozdvizné vozíky Mitsubishi. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že i když může být základní funkce ochranné známky zasažena nezávisle na této skutečnosti, uvedená skutečnost může patrně zesílit účinky takového zasažení.
- 46 Odstranění označení totožných s ochrannou známkou a umístění nových označení na výrobky kromě toho brání možnosti majitele ochranné známky získat si zákazníky kvalitou svých výrobků a zasahují do investiční a reklamní funkce ochranné známky, pokud, jako v tomto případě, dotčený výrobek ještě nebyl uveden na trh pod ochrannou známkou majitele této známky nebo s jeho souhlasem. Skutečnost, že výrobky majitele ochranné známky jsou uvedeny na trh před tím, než je tento majitel na něj uvedl označené touto známkou, takže spotřebitelé poznají tyto výrobky dříve, než si je mohou spojit s uvedenou ochrannou známkou, může totiž zásadním způsobem bránit v užívání uvedené ochranné známky uvedeným majitelem za účelem získání dobré pověsti, která mu umožňuje získat spotřebitele nebo si zachovat jejich přízeň, a podpory prodeje nebo nástroje obchodní strategie. Takové jednání rovněž zbavuje majitele možnosti dosáhnout prvním uvedením na trh v EHP hospodářské hodnoty výrobku označeného ochrannou známkou, a tedy mít prospěch ze své investice.
- 47 Zatřetí tím, že odstranění označení totožných s ochrannou známkou a umístění nových označení na výrobky třetí osobou bez souhlasu tohoto majitele za účelem dovozu těchto výrobků nebo jejich uvedení na trh v EHP a s cílem obejít právo majitele zakázat dovoz těchto výrobků označených jeho ochrannou známkou zasahují do práva majitele ochranné známky kontrolovat první uvedení na trh v EHP výrobků označených touto ochrannou známkou, jakož i do funkcí ochranné známky, jsou v rozporu s cílem zajistit nenarušenou hospodářskou soutěž.
- 48 Konečně s ohledem na judikaturu připomenutou v bodě 38 tohoto rozsudku a týkající se pojmu „užívání v obchodním styku“, je třeba uvést, že postup spočívající v odstranění třetí osobou označení totožných s ochrannou známkou za účelem umístění vlastních označení obnáší aktivní jednání této třetí osoby, které může být považováno za užívání ochranné známky v obchodním styku, neboť je uskutečňováno za účelem dovozu výrobků nebo jejich uvedení na trh v EHP, a tedy v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je hospodářský prospěch ve smyslu judikatury připomenuté v bodě 39 tohoto rozsudku.
- 49 Z těchto důvodů je třeba mít za to, že majitel ochranné známky může v souladu s článkem 5 směrnice 2008/95 a článkem 9 nařízení č. 207/2009 bránit takovému jednání.
- 50 Skutečnost, že k odstranění označení totožných s ochrannou známkou a k umístění nových označení došlo v době, kdy bylo toto zboží stále umístěno do režimu celního uskladnění, nemá vliv na tento závěr, neboť k tomuto jednání dochází za účelem dovozu tohoto zboží a jeho uvedení na trh v EHP, jak ve věci v původním řízení dokládá skutečnost, že Duma a GSI provádějí úpravy vysokozdvizných vozíků, aby je uvedly do souladu s normami platnými v Evropské unii, jakož i skutečnost, že tyto vozíky jsou poté alespoň zčásti skutečně dovezeny a uvedeny na trh v EHP.
- 51 V tomto kontextu je třeba rovněž uvést, že čl. 9 odst. 4 nařízení č. 207/2009 ve znění nařízení č. 2015/2424, který je použitelný na skutkový stav v původním řízení od 23. března 2016, napříště opravňuje majitele, aby bránil všem třetím osobám v přepravě výrobků v rámci obchodního styku do Unie, aniž jsou v ní propuštěny do volného oběhu, pokud takové výrobky, včetně obalů, pocházejí ze třetích zemí a jsou bez povolení označeny ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou Evropské unie zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v jejích podstatných rysech od této ochranné známky rozlišit. Tento nárok majitele zanikne jen tehdy, jestliže v rámci řízení

týkajícího se otázky, zda byla porušena práva z ochranné známky, poskytne deklarant nebo držitel výrobků důkazy o tom, že majitel není oprávněn zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení.

- 52 Vzhledem k výše uvedenému je třeba na položené otázky odpovědět tak, že článek 5 směrnice 2008/95 a článek 9 nařízení č. 207/2009 musí být vykládány v tom smyslu, že majitel ochranné známky může bránit třetí osobě, aby bez jeho souhlasu odstranila veškerá označení totožná s touto ochrannou známkou a umístila jiná označení na výrobky, jež jsou jako ve věci v původním řízení umístěny do celního skladu, za účelem jejich dovozu nebo uvedení na trh v EHP, v němž nebyly nikdy uvedeny na trh.

### **K nákladům řízení**

- 53 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

**Článek 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, a článek 9 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládány v tom smyslu, že majitel ochranné známky může bránit třetí osobě, aby bez jeho souhlasu odstranila veškerá označení totožná s touto ochrannou známkou a umístila jiná označení na výrobky, jež jsou stejně jako ve věci v původním řízení umístěny do celního skladu, za účelem jejich dovozu nebo uvedení na trh v Evropském hospodářském prostoru (EHP), v němž nebyly nikdy uvedeny na trh.**

Podpisy.