



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 25 lipca 2018 r. *

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 5 – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 9 – Prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się usunięciu przez osobę trzecią z towarów identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, wszystkich oznaczeń identycznych z owym znakiem i do umieszczenia na nich nowych oznaczeń w celu dokonania przywozu tych towarów i wprowadzenia ich do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

W sprawie C-129/17

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez hof van beroep te Brussel (sąd apelacyjny w Brukseli, Belgia) postanowieniem z dnia 7 lutego 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 13 marca 2017 r., w postępowaniu:

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

przeciwko

Duma Forklifts NV,

G.S. International BVBA,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: M. Ilešič, prezes izby, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarašiūnas (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona,

sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 lutego 2018 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV przez P. Maeyaerta i J. Muyldermansa, advocaten,

* Język postępowania: niderlandzki.

- w imieniu Duma Forklifts NV i G.S. International BVBA przez K. Janssensa i J. Keustermansa, advocaten, a także M.R. Gherghinaru, avocate,
- w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego, M. Hellmanna oraz J. Techerta, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Samnaddę, E. Gippiniego Fourniera i F. Wilmana, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2018 r.,

wyduje następujący

Wyrok

- 1 Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25) oraz art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu toczącego się między Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (zwaną dalej „Mitsubishi”) i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (zwaną dalej „MCFE”) a Duma Forklifts NV (zwaną dalej „Dumą”) i G.S. International BVBA (zwaną dalej „GSI”) w przedmiocie żądania mającego w szczególności na celu zaprzestanie przez te ostatnie spółki usuwania z wózków widłowych Mitsubishi nabywanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi należącymi do Mitsubishi i umieszczania na nich nowych oznaczeń.

Ramy prawne

- 3 Motywy 1 i 2 dyrektywy 2008/95 stanowią:
 - „(1) Treść dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [(Dz.U. 1989, L 40, s. 1)] została zmieniona. Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać sporządzona jej wersja ujednolicona.
 - (2) Przepisy w zakresie znaków towarowych stosowane w państwach członkowskich przed wejściem w życie dyrektywy 89/104/EWG zawierały różnice, które mogły przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogły zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku. Z tego względu niezbędne było zbliżenie tych przepisów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego”.
- 4 Zgodnie z art. 5 tej dyrektywy, zatytułowanym „Prawa wynikające ze znaku towarowego”:
 - „1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
 - a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

- b) oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

[...]

3. Jeżeli spełnione są warunki określone w [ust. 1], mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]”.

- 5 Artykuł 7 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”, przewiduje w ust. 1:

„Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium [Unii Europejskiej] pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą”.

- 6 Rozporządzeniem nr 207/2009 zastąpiono rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie [...] znaku towarowego [Unii Europejskiej] (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). Artykuł 9 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Prawa wynikające z [unijnego] znaku towarowego”, stanowił:

„1. [Unijny] znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego [z unijnym] znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do [unijnego] znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy [unijny] znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

[...]

2. Na podstawie warunków określonych ust. 1 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]”.

- 7 Artykuł 13 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez [unijny] znak towarowy”, przewidywał w ust. 1:

„[Unijny] znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium [Unii Europejskiej] pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą”.

- 8 Rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie nr 207/2009 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie nr 40/94 oraz uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. i z tą datą znajduje zastosowanie do stanu faktycznego w postępowaniu głównym.
- 9 Rozporządzeniem 2015/2424 wprowadzono do art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 nowy ust. 4, który brzmi następująco:

„Bez uszczerbku dla praw właścicieli nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właścicielowi tego unijnego znaku towarowego przysługuje również prawo uniemożliwienia wszystkim osobom trzecim wprowadzania towarów – w ramach obrotu handlowego – na terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te, w tym opakowania, pochodzą z państw trzecich i są opatrzone – bez zezwolenia – znakiem towarowym, który jest identyczny z unijnym znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do takich towarów lub którego nie można odróżnić – pod względem jego istotnych cech – od tego znaku towarowego.

Uprawnienie właściciela unijnego znaku towarowego przyznane na mocy akapitu pierwszego wygasa, w przypadku gdy zgłaszający lub posiadacz towarów, w toku postępowania służącego ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego unijnego znaku towarowego zostało naruszone, wszczętego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 [z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz.U. 2013, L 181, s. 15)], udowodnią, że właścicielowi unijnego znaku towarowego nie przysługuje prawo zakazania wprowadzania towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia”.

- 10 Analogiczny przepis został przewidziany w art. 10 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1), w której dokonano przekształcenia dyrektywy 2008/95, przewidując jej uchylenie ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r., a która nie znajduje jednak zastosowania do stanu faktycznego w postępowaniu głównym.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

- 11 Mitsubishi, mająca siedzibę w Japonii, jest właścicielem następujących znaków towarowych (zwanych dalej „znakami towarowymi Mitsubishi”):
- słownego unijnego znaku towarowego MITSUBISHI, zarejestrowanego w dniu 24 września 2001 r. pod numerem 118042 i oznaczającego między innymi towary należące do klasy 12 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, w tym pojazdy mechaniczne, pojazdy napędzane energią elektryczną i wózki widłowe;
 - przedstawionego poniżej graficznego unijnego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 3 marca 2000 r. pod numerem 117713 i oznaczającego między innymi towary należące do klasy 12 tego porozumienia, w tym pojazdy mechaniczne, pojazdy napędzane energią elektryczną i wózki widłowe:
-
- słownego znaku towarowego Beneluksu MITSUBISHI, zarejestrowanego w dniu 1 czerwca 1974 r. pod numerem 93812 i oznaczającego między innymi towary należące do klasy 12, w tym pojazdy i lądowe środki transportu, oraz do klasy 16, w tym książki i druki;
 - graficznego znaku towarowego Beneluksu MITSUBISHI, zarejestrowanego w dniu 1 czerwca 1974 r. pod numerem 92755 i oznaczającego towary należące do klasy 12, w tym pojazdy i lądowe środki transportu, oraz do klasy 16, w tym książki i druki, który to znak jest identyczny z graficznym unijnym znakiem towarowym.
- 12 MCFE, mająca siedzibę w Niderlandach, jest wyłącznie uprawniona do produkcji wózków widłowych opatrzonych znakami towarowymi Mitsubishi i wprowadzenia ich do obrotu w EOG.
- 13 Główną działalnością Dumy, z siedzibą w Belgii, jest zakup i sprzedaż na całym świecie wózków widłowych, zarówno nowych, jak i używanych. Ponadto oferuje ona do sprzedaży własne wózki widłowe pod nazwami „GSI”, „GS” czy „Duma”. Swego czasu należała ona do sieci oficjalnych dystrybutorów wózków widłowych Mitsubishi w Belgii.
- 14 GSI, również mająca siedzibę w Belgii, jest powiązana z Dumą, z którą łączą ją wspólne kierownictwo i siedziba. Jej działalność obejmuje produkcję i naprawę wózków widłowych, które na skalę światową hurtowo importuje i eksportuje wraz z częściami zamiennymi. Zajmuje się ona także przystosowywaniem wózków widłowych do obowiązujących w Europie norm, opatruje je własnymi numerami serii i dostarcza je Dumie wraz z wystawionymi certyfikatami zgodności UE.
- 15 Z postanowienia odsyłającego wynika, że pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 19 listopada 2009 r. Duma i GSI dokonywały importu równoległego wózków widłowych opatrzonych znakami towarowymi Mitsubishi do EOG bez zgody właściciela tych znaków.
- 16 Od dnia 20 listopada 2009 r. Duma i GSI nabywają od spółki wchodzącej w skład koncernu Mitsubishi poza EOG wózki widłowe, które wprowadzają na terytorium EOG, gdzie obejmują je procedurą składu celnego. Usuwają one następnie z tych towarów wszystkie oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi Mitsubishi, dokonują modyfikacji niezbędnych do przystosowania ich do norm obowiązujących w Unii, zamieniają tablice znamionowe i numery serii oraz umieszczają na nich własne oznaczenia. Spółki te dokonują przywozu tych towarów, a następnie prowadzą nimi obrót w EOG i poza tym obszarem.

- 17 Mitsubishi i MCFE wniosły pozew do rechtbank van koophandel te Brussel (sądu gospodarczego w Brukseli, Belgia), żądając w szczególności nakazania zaprzestania tych działań. Ponieważ ich żądania zostały oddalone wyrokiem z dnia 17 marca 2010 r., wniosły one apelację od tego wyroku do hof van beroep te Brussel (sądu apelacyjnego w Brukseli), przed którym domagały się zakazania zarówno prowadzenia handlu równoległego wózkami widłowymi opatrzonymi znakami towarowymi Mitsubishi, jak i przywozu i sprzedaży wózków widłowych, w przypadku których usunięto oznaczenia identyczne z tymi znakami i umieszczono nowe oznaczenia.
- 18 Przed tym sądem Mitsubishi utrzymywała, że usuwanie oznaczeń z wózków widłowych nabywanych poza EOG i umieszczanie na nich nowych oznaczeń, usuwanie tablic znamionowych i numerów seryjnych, dokonywanie przywozu tych wózków widłowych oraz obrót nimi w EOG narusza prawa, które przysługują jej z tytułu znaków towarowych Mitsubishi. Podniosła ona w szczególności, że usuwanie oznaczeń identycznych z tymi znakami towarowymi bez jej zgody stanowi obejście prawa właściciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów opatrzonych tym znakiem i narusza pełnione przez znak funkcje wskazywania pochodzenia i zagwarantowania jakości, jak również jego funkcje inwestycyjną i reklamową. W tym zakresie Mitsubishi zwraca uwagę na fakt, że mimo usuwania tych oznaczeń konsumenci wciąż rozpoznają w tych towarach wózki widłowe Mitsubishi.
- 19 Duma i GSI twierdziły w szczególności, że powinny być uznane za producentów wózków widłowych, które nabywają poza EOG, ponieważ dokonują w nich modyfikacji w celu przystosowania ich do przepisów prawa Unii, a zatem mają prawo do umieszczania na nich swoich własnych oznaczeń.
- 20 Sąd odsyłający stwierdził w odniesieniu do importu równoległego wózków widłowych opatrzonych znakami towarowymi Mitsubishi w EOG, że ten import stanowi naruszenie praw do znaków towarowych i uwzględnił żądania Mitsubishi i MCFE. Co się tyczy przywozu i prowadzenia sprzedaży w EOG, poczynsz od 20 listopada 2009 r., wózków widłowych Mitsubishi pochodzących z państw niebędących członkami EOG, w przypadku których usunięto oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi Mitsubishi i umieszczono nowe oznaczenia, sąd odsyłający zauważył, że Trybunał nie rozstrzygał jeszcze kwestii, czy działania takie jak te dokonywane przez Dumę i GSI stanowią używanie, którego właściciel znaku towarowego może zakazać, przy czym wskazał, że orzecznictwo Trybunału dostarcza wskazówek pozwalających mu na przyjęcie założenia, że odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca.
- 21 W tych okolicznościach hof van beroep te Brussel (sąd apelacyjny w Brukseli) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- „1) a) Czy na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel znaku towarowego ma prawo do sprzeciwienia się temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwała wszystkie znajdujące się na towarach oznaczenia, które są identyczne ze znakami towarowymi (de-branding), jeżeli towary te – jak w przypadku towarów objętych procedurą składu celnego – nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu w obrębie [EOG], a dokonywane przez osobę trzecią usuwanie ma na celu dokonanie przywozu towarów lub ich wprowadzenie do obrotu w [EOG]?
- b) Czy odpowiedź na pytanie pierwsze lit. a) zależy od tego, czy przywóz lub wprowadzenie do obrotu towarów w [EOG] następuje pod własnym znakiem identyfikacyjnym umieszczonym przez osoby trzecie (re-branding)?
- 2) Czy na odpowiedź na pytanie pierwsze ma wpływ to, że w ten sposób przywiezione lub wprowadzone do obrotu towary są ciągle rozpoznawane przez właściwy krąg odbiorców składający się z przeciętnych konsumentów po wyglądzie zewnętrznym lub modelu jako pochodzące od właściciela znaku towarowego?”.

W przedmiocie wniosku o otwarcie na nowo ustnego etapu postępowania

- 22 Pismem złożonym w sekretariacie Trybunału w dniu 20 czerwca 2018 r. Mitsubishi wniosła o zarządzenie na podstawie art. 83 regulaminu postępowania przed Trybunałem otwarcia ustnego etapu postępowania na nowo. Na poparcie tego wniosku Mitsubishi podniosła w istocie, że opinia rzecznika generalnego opierała się na błędnym twierdzeniu, że używanie w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi czynne i widoczne zachowanie. Uważa ona ponadto, że opinia ta nie ustosunkowuje się do argumentów, zgodnie z którymi usuwanie oznaczeń narusza poszczególne funkcje znaku towarowego.
- 23 Na podstawie art. 83 regulaminu postępowania Trybunał może, w każdej chwili, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, postanowić o otwarciu ustnego etapu postępowania na nowo, w szczególności jeśli uzna, że okoliczności zawisłej przed nim sprawy nie są wystarczająco wyjaśnione, lub jeśli po zamknięciu ustnego etapu postępowania strona przedstawiła nowy fakt mogący mieć decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia Trybunału, lub też jeśli sprawa ma zostać rozstrzygnięta na podstawie argumentu, który nie był przedmiotem dyskusji między stronami lub podmiotami określonymi w art. 23 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
- 24 W niniejszej sprawie nie zachodzi taki przypadek. Istnienie nowego faktu nie zostało bowiem w żaden sposób podniesione. Ponadto Mitsubishi, podobnie jak inne zainteresowane podmioty, które uczestniczyły w niniejszym postępowaniu, zarówno w toku pisemnego, jak i ustnego etapu postępowania, mogła przedstawić wszystkie okoliczności faktyczne i prawne, które uważała za istotne dla udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez sąd odsyłający, w szczególności w zakresie pojęcia „używania w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Trybunał uważa zatem, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, że dysponuje wszystkimi elementami koniecznymi do wydania rozstrzygnięcia.
- 25 Ponadto odnośnie do krytyki sformułowanej przez Mitsubishi wobec opinii rzecznika generalnego należy, po pierwsze, przypomnieć, że statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz regulamin postępowania przed Trybunałem nie stwarzają zainteresowanym stronom możliwości przedkładania uwag w odpowiedzi na opinię przedstawioną przez rzecznika generalnego (wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., *Acacia i D’Amato*, C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 26 Po drugie, zgodnie z art. 252 akapit drugi TFUE zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności i niezależności, uzasadnionych opinii w sprawach, które zgodnie ze statutem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymagają jego udziału. W tym względzie Trybunał nie jest związany ani opinią rzecznika generalnego, ani jej uzasadnieniem. W konsekwencji okoliczność, że jedna z zainteresowanych stron nie zgadza się z opinią rzecznika generalnego, bez względu na to, jakie kwestie poruszono w tej opinii, nie może sama w sobie stanowić powodu uzasadniającego otwarcie ustnego etapu postępowania na nowo (wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., *Acacia i D’Amato*, C-397/16 i C-435/16, EU:C:2017:992, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 27 Mając na uwadze powyższe rozważania, Trybunał uważa, że nie należy zarządzać otwarcia ustnego etapu postępowania na nowo.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

- 28 Poprzez swoje dwa pytania, które należy przeanalizować łącznie, sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwała z towarów objętych, jak w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym, procedurą

składu celnego wszystkie oznaczenia identyczne z tym znakiem i umieszczała na nich inne oznaczenia w celu dokonania ich przywozu lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie były dotąd jeszcze sprzedawane.

- 29 Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, których treść jest identyczna, należy interpretować w ten sam sposób (zob. podobnie postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r., UDV North America, C-62/08, EU:C:2009:111, pkt 42).
- 30 W tym względzie należy przypomnieć, że dyrektywa 2008/95, którą przeprowadzono ujednolicenie dyrektywy 89/104, ma na celu, jak wynika z jej motywów 1 i 2, zniesienie między państwami członkowskimi różnic w zakresie znaków towarowych, które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku. Prawo znaków towarowych stanowi bowiem zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego ustanowienie i utrzymanie jest celem prawa Unii. W takim systemie przedsiębiorstwa muszą być w stanie przywiązać do siebie klientów poprzez jakość swoich towarów i usług, co jest możliwe wyłącznie dzięki istnieniu oznaczeń odróżniających pozwalających na ich zidentyfikowanie (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 46, 47 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 31 Przypomnienia wymaga również, że art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 ograniczają wyczerpanie praw przysługujących właścicielowi z tytułu znaku towarowego wyłącznie do przypadku, gdy towary zostały wprowadzone do obrotu w EOG. Przepisy te umożliwiają właścicielowi prowadzenie obrotu jego towarami poza EOG bez spowodowania wyczerpania jego praw w ramach tego obszaru. Poprzez doprecyzowanie, że wprowadzenie na rynek poza EOG nie wyczerpuje praw właściciela do sprzeciwienia się przywozowi tych towarów bez jego zgody, prawodawca Unii umożliwił właścicielowi znaku towarowego kontrolowanie pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów opatrzonych jego znakiem (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r., Silhouette International Schmied, C-355/96, EU:C:1998:374, pkt 26; z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss, od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, pkt 32, 33; a także z dnia 18 października 2005 r., Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, pkt 33).
- 32 W tym względzie Trybunał wielokrotnie podkreślał, że w celu zapewnienia ochrony praw przyznanych przez znak towarowy kluczowe jest, by właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub w kilku z państw członkowskich mógł kontrolować pierwsze wprowadzenie do obrotu w EOG towarów opatrzonych tym znakiem (wyroki: z dnia 15 października 2009 r., Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., C-324/08, EU:C:2009:633, pkt 32; z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 60; a także z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in., C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 31). Z orzecznictwa Trybunału wynika ponadto, że to prawo właściciela znaku towarowego odnosi się do każdego egzemplarza tego towaru (zob. podobnie wyroki: z dnia 1 lipca 1999 r., Sebago i Maison Dubois, C-173/98, EU:C:1999:347, pkt 19, 20; a także z dnia 3 czerwca 2010 r., Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, EU:C:2010:313, pkt 31).
- 33 Co więcej, art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 przyznają właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego prawo wyłączne, które zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) i b) tej dyrektywy i z art. 9 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia uprawnia właściciela do zakazania każdej osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z jego znakiem dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których ów znak został zarejestrowany, lub oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności z tym znakiem lub jego podobieństwa do tego znaku bądź podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tym znakiem i danym oznaczeniem istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, które obejmuje także prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

- 34 Trybunał miał już wielokrotnie możliwość stwierdzić, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego po to, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela tego znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, by znak ów mógł pełnić właściwe mu funkcje, co oznacza, że wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie danego oznaczenia przez osobę trzecią narusza lub może naruszać pełnione przez znak funkcje. Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi, ale również inne jego funkcje takie jak w szczególności funkcję polegającą na zagwarantowaniu jakości tego towaru lub usługi czy też funkcję komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową (zob. wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 51; z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58; z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 77, 79; a także z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 37, 38).
- 35 Jeżeli chodzi o powyższe funkcje, warto przypomnieć, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, umożliwiając mu odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 82 i przytoczone tam orzecznictwo). Znak towarowy służy w szczególności poświadczeniu, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość, co jest potrzebne do tego, by znak towarowy mógł odgrywać swoją rolę zasadniczego elementu w systemie niezakłóconej konkurencji (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 48; a także z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 80).
- 36 Przez inwestycyjną funkcję znaku towarowego rozumie się możliwość wykorzystania przez właściciela znaku do zdobycia lub utrzymania reputacji pozwalającej na pozyskanie i przywiązanie do siebie konsumentów za pomocą rozmaitych technik handlowych. W ten sposób, w przypadku gdy używanie przez osobę trzecią taką jak konkurent właściciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem dla towarów lub usług identycznych z towarami i usługami, dla których ów znak jest zarejestrowany, istotnie ogranicza wykorzystanie przez właściciela jego znaku do celów zdobycia lub utrzymania reputacji pozwalającej na pozyskanie i przywiązanie do siebie konsumentów, takie używanie narusza omawianą funkcję. Wspomniany właściciel jest w rezultacie uprawniony do zakazania takiego używania na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 lub w przypadku unijnego znaku towarowego na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 60–62).
- 37 Funkcja reklamowa z kolei polega na wykorzystaniu znaku w celach reklamowych, aby dostarczyć konsumentowi informacji na temat towarów lub usług i przekonać go do ich zakupu. W związku z powyższym właściciel znaku towarowego jest w szczególności uprawniony do zakazania osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania oznaczenia identycznego z jego znakiem dla towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znak ten jest zarejestrowany, jeżeli owo używanie negatywnie wpływa na możliwość wykorzystania znaku przez właściciela jako elementu promocji sprzedaży lub instrumentu strategii handlowej (zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 91, 92).
- 38 Co się tyczy pojęcia „używania w obrocie handlowym”, Trybunał miał już okazję stwierdzić, że wyliczenie rodzajów używania, którego właściciel znaku towarowego może zakazać, zawarte w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 i w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, nie jest wyczerpujące (zob. wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, pkt 38; z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, pkt 16; a także z dnia 23 marca 2010 r.,

Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 65) oraz że obejmuje ono wyłącznie czynne zachowania osoby trzeciej (zob. wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 40).

- 39 Trybunał zauważył również, że używane w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub wykazującego względem niego podobieństwa wymaga, by używanie to miało miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej (zob. wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in., C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo). Trybunał wyjaśnił, że wyrażen „używanie” i „w obrocie handlowym” nie można interpretować w ten sposób, iż dotyczą one wyłącznie bezpośrednich stosunków między przedsiębiorcą a konsumentem, a w szczególności, że do używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dochodzi wówczas, gdy podmiot gospodarczy używa tego oznaczenia w ramach własnej komunikacji handlowej (zob. wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in., C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 40, 41 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 40 W niniejszym wypadku z postanowienia odsyłającego wynika, że Duma i GSI, bez zgody Mitsubishi, nabywają poza EOG wózki widłowe Mitsubishi i wprowadzają je na terytorium EOG, gdzie wózki te zostają objęte procedurą składu celnego. Podczas gdy towary te są objęte procedurą składu celnego, spółki te całkowicie usuwają z nich oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi Mitsubishi, dokonują modyfikacji mających na celu przystosowanie ich do norm obowiązujących w Unii, zamieniają tablice znamionowe i numery seryjne, umieszczają na nich własne oznaczenia, a następnie dokonują ich przywozu i prowadzą nimi obrót w EOG i poza tym obszarem.
- 41 W odróżnieniu od spraw zakończonych wyrokami przywołanymi w pkt 31 niniejszego wyroku, towary, których dotyczy sprawa w postępowaniu głównym, nie są więc opatrzone znakami towarowymi w momencie dokonania ich przywozu i prowadzenia nimi obrotu w EOG i poza tym obszarem. W odróżnieniu także od innych wyroków przytoczonych w pkt 34–39 niniejszego wyroku, osoby trzecie nie wydają się używać w tym momencie w jakikolwiek sposób oznaczeń identycznych z omawianymi znakami towarowymi lub oznaczeń wykazujących względem nich podobieństwa, a w szczególności nie czynią tego w ramach ich komunikacji handlowej. Powyższe różni sprawę w postępowaniu głównym od okoliczności opisanych w pkt 86 wyroku z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), do którego odniósł się sąd odsyłający, a w którym Trybunał wskazał, że w przypadku gdy sprzedawca usuwa bez zgody właściciela znaku towarowego umieszczoną na towarach wzmiankę o tym znaku i zastępuje ją etykietą, na której widnieje nazwa tego sprzedawcy, skutkiem czego znak towarowy wytwórcy danych towarów jest całkowicie niewidoczny, właściciel rzeczonego znaku jest uprawniony sprzeciwić się temu, by taki sprzedawca używał jego znaku w celu promowania własnej sprzedaży, ponieważ narusza to podstawową funkcję tego znaku towarowego.
- 42 Niemniej jednak należy zauważyć, po pierwsze, że usunięcie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym uniemożliwia, by towary, dla których znak ten jest zarejestrowany, były przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu w EOG opatrzone owym znakiem, a w rezultacie pozbawia jego właściciela skorzystania z podstawowego prawa, które zostało mu przyznane przez orzecznictwo przypomniane w pkt 31 niniejszego wyroku, do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów opatrzonych jego znakiem.
- 43 Po drugie, usunięcie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenie na towarach nowych oznaczeń w celu pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG narusza funkcje znaku towarowego.
- 44 Co się tyczy funkcji wskazywania pochodzenia, wystarczy przypomnieć, że w pkt 48 wyroku z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in. (C-379/14, EU:C:2015:497), Trybunał zauważył już, iż każde działanie osoby trzeciej utrudniające właścicielowi znaku towarowego zarejestrowanego w jednym lub

w kilku państwach członkowskich wykonywanie jego prawa do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów oznaczonych tym znakiem towarowym ze swej natury narusza tę podstawową funkcję znaku towarowego.

- 45 Sąd odsyłający zastanawia się nad wpływem, jaki może mieć fakt, że przywiezione lub wprowadzone do obrotu towary wciąż mogą być rozpoznane przez właściwy krąg odbiorców składający się z przeciętnych konsumentów po wyglądzie zewnętrznym lub modelu jako pochodzące od właściciela znaku towarowego. Wskazuje on bowiem, że mimo usunięcia z wózków widłowych oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenia na nich nowych oznaczeń konsumenci wchodzący w skład właściwego kręgu odbiorców dalej postrzegają te towary jako wózki widłowe Mitsubishi. W tym względzie należy zauważyć, że o ile podstawowa funkcja znaku towarowego może zostać naruszona niezależnie od tej okoliczności, o tyle taka okoliczność może podkreślać skutki owego naruszenia.
- 46 Co więcej, usunięcie z towarów oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umieszczenie na nich nowych oznaczeń ogranicza możliwość przywiązania do siebie klientów przez właściciela znaku poprzez jakość jego towarów i narusza funkcje inwestycyjną i reklamową znaku, jeżeli – tak jak w niniejszym wypadku – dany towar nie jest jeszcze sprzedawany pod tym znakiem na konkretnym rynku przez samego właściciela lub za jego zgodą. Okoliczność bowiem, że towary właściciela znaku towarowego zostają wprowadzone do obrotu przed wprowadzeniem ich tam pod tym znakiem przez niego samego, z tym skutkiem, że konsumenci poznają te towary, zanim będą mieli możliwość skojarzenia ich z owym właścicielem, jest w stanie istotnie utrudnić wykorzystanie znaku przez rzeczonego właściciela do zdobycia reputacji pozwalającej na pozyskanie i przywiązanie do siebie konsumentów za pomocą rozmaitych technik handlowych, a także posłużenie się nim jako elementem promocji sprzedaży lub instrumentem strategii handlowej. Poza tym takie działania pozbawiają właściciela możliwości osiągnięcia, w drodze pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG, korzyści ekonomicznej z towaru opatrzonego znakiem towarowym, a zatem realizacji swojej inwestycji.
- 47 Po trzecie, poprzez naruszenie prawa właściciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG towarów opatrzonych tym znakiem, a także funkcji znaku towarowego, dokonywane przez osobę trzecią bez zgody tego właściciela usuwanie z danych towarów oznaczeń identycznych z owym znakiem i umieszczanie na nich nowych oznaczeń w celu dokonania przywozu tych towarów i wprowadzenia ich do obrotu w EOG, a także w celu obejścia prawa właściciela do zakazania przywozu tych towarów opatrzonych jego znakiem, są sprzeczne z celem zapewnienia niezakłóconej konkurencji.
- 48 Wreszcie w świetle przypomnianego w pkt 38 niniejszego wyroku orzecznictwa dotyczącego pojęcia „używania w obrocie handlowym”, należy wskazać, że działanie polegające na usuwaniu przez osobę trzecią oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym w celu umieszczenia własnych oznaczeń stanowi czynne zachowanie ze strony tej osoby trzeciej, które – ponieważ ma na celu dokonanie przywozu i prowadzenie obrotu danymi towarami w EOG, a zatem występuje w kontekście działalności handlowej służącej uzyskaniu korzyści gospodarczej w rozumieniu orzecznictwa przypomnianego w pkt 39 niniejszego wyroku – może zostać uznane za używanie znaku w obrocie handlowym.
- 49 Z ogółu powyższych względów należy stwierdzić, że właściciel znaku towarowego może na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciwić się takim działaniom.
- 50 Na powyższy wniosek pozostaje bez wpływu okoliczność, że usuwanie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umieszczanie nowych oznaczeń odbywa się w momencie, gdy towary są jeszcze objęte procedurą składu celnego, ponieważ działania te są dokonywane w celu dokonania ich przywozu i prowadzenia nimi obrotu do EOG, na co w sprawie w postępowaniu głównym wskazuje fakt, że

Duma i GSI dokonują w wózkach widłowych modyfikacji w celu przystosowania ich do norm obowiązujących w Unii, a także, dodatkowo, fakt, że wózki te są następnie, przynajmniej w części, faktycznie przywożone i wprowadzane do obrotu w EOG.

- 51 W tym kontekście należy również zauważyć, że art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem 2015/2424, który znajduje zastosowanie do stanu faktycznego w postępowaniu głównym począwszy od dnia 23 marca 2016 r., upoważnia obecnie właściciela do uniemożliwienia wszystkim osobom trzecim wprowadzania towarów – w ramach obrotu handlowego – na terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te, w tym opakowania, pochodzą z państw trzecich i opatrzone są – bez zezwolenia – znakiem towarowym, który jest identyczny z unijnym znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do takich towarów lub którego nie można odróżnić – pod względem jego istotnych cech – od tego znaku towarowego. To prawo właściciela wygasa jedynie wówczas, gdy w toku postępowania służącego ustaleniu, czy doszło do naruszenia prawa do znaku towarowego, zgłaszający lub posiadacz towarów udowodnią, że właścicielowi nie przysługuje prawo do zakazania wprowadzania towarów na rynek w państwie końcowego przeznaczenia.
- 52 W świetle powyższych rozważań odpowiedzi na przedstawione pytania winna brzmieć: art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwała z towarów objętych, jak w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym, procedurą składu celnego wszystkie oznaczenia identyczne z tym znakiem i umieszczała na nich inne oznaczenia w celu dokonania przywozu tych towarów lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie były dotąd jeszcze sprzedawane.

W przedmiocie kosztów

- 53 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwała z towarów objętych, jak w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym, procedurą składu celnego wszystkie oznaczenia identyczne z tym znakiem i umieszczała na nich inne oznaczenia w celu dokonania przywozu tych towarów lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie były dotąd jeszcze sprzedawane.

Podpisy