



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
prednesené 26. apríla 2018¹

Vec C-129/17

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

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep Brussel (Odvolací súd Brusel, Belgicko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Práva z ochrannej známky – Paralelné dovozy v EHP – Zmena označenia výrobkov pred ich dovozom do EHP“

1. Zápisom rozlišujúceho označenia ako ochrannej známky má jeho majiteľ voči tretím osobám súbor práv, ktoré mu umožňujú namietat' toto označenie voči svojim konkurentom. Medzi týmito právami sa nachádza právo zákazu používania ochrannej známky bez súhlasu jej majiteľa v obchodnom styku.
2. Navyše právne predpisy Únie chránia právo majiteľa povoliť prvé uvedenie výrobkov označených ochrannou známkou do obehu v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Po udelení povolenia nastáva tzv. *vyčerpanie práv z ochrannej známky*, takže jej majiteľ už nemôže namietat' proti následnému predaju týchto výrobkov, s výnimkou určitých prípadov.²
3. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania sú relevantné dve okolnosti:
 - na jednej strane tretia osoba bez súhlasu majiteľa ochrannej známky odstránila (*de-branding*) rozlišovacie znaky umiestnené na vysokozdvížných vozíkoch, ktoré predtým neboli uvedené do obehu v EHP, pretože sa nachádzali v colnom režime colné uskladňovanie,
 - na druhej strane odstránenie týchto označení, ktoré vykonala tretia osoba, sa uskutočnilo na účely dovozu alebo uvedenia týchto výrobkov do obehu v EHP po tom, ako ich tretia osoba umiestnila pod vlastnú identifikačnú značku (*re-branding*).³
4. Na základe týchto skutočností vnútroštátny súd predkladá Súdnemu dvoru svoje pochybnosti týkajúce sa rozsahu práv priznaných majiteľovi ochrannej známky podľa právnej úpravy uplatniteľnej na oblasť rozlišovacích znakov. Konkrétne sa pýta, či tretia strana, ktorá sa dopustila vyššie uvedeného konania, *použila* registrovanú ochrannú známku, čím porušila práva priznané jej majiteľovi.

¹ Jazyk prednesu: španielčina.

² K tomuto vyčerpaniu práv však nedochádza v prípade, ak sa tovary s registrovanou ochrannou známkou prvýkrát predávajú v tretích krajinách.

³ Ďalej budem používať pojmy „odstránenie označenia“ a „zmena označenia,“ ktorými sa odvolávam na činnosti, ktoré majú v angličtine označenie *de-branding* a *re-branding* bez toho, aby bolo dotknuté príležitostne používanie akýchkoľvek perifráz.

I. Právny rámec

5. V právnom poriadku Únie je právny režim ochrany ochranných známk súčasťou tak opatrení harmonizovaných vnútroštátnymi právnymi poriadkami (najmä smernica 2008/95/ES⁴, ktorej neskoršie zmeny nemajú vplyv na tento prípad),⁵ ako aj ustanovení upravujúcich ochrannú známku Únie,⁶ ktoré sú platné pre subjekty, ktoré sa rozhodnú riadiť sa týmto právom duševného vlastníctva celoeurópskeho rozsahu.⁷

A. Právna úprava týkajúca sa ochranných známk

1. Smernica 2008/95

6. Odôvodnenie 11 znie:

„Ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu, by mala byť v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna. Táto ochrana by mala platiť aj v prípade podobnosti medzi známkou a označením tovarov alebo služieb. ...“

7. Článok 5 s názvom „Práva z ochrannej známky“ vo svojich odsekoch 1 a 3 uvádza:

„1. Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;
- b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

...

3. Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, možno zakázať najmä:

- a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;
- b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

⁴ Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

⁵ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1), ktorá má rovnaký názov ako predchádzajúca smernica, túto smernicu zmenila, v predmetnej veci však nie je uplatniteľná z hľadiska *ratione temporis*.

⁶ Na prejednávany prípad sa uplatňuje znenie nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1). Existuje aj neskoršie znenie, kodifikované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1), ktoré tiež neovplyvňuje skutkové okolnosti sporu z hľadiska *ratione temporis*.

⁷ Od 23. marca 2016 sa ochranné známky „Spoločenstva“ premenovali na „ochranné známky Európskej únie“ v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 207/2009 a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21). V nasledujúcom texte budem o nich hovoriť ako o „ochranných známkach Únie“.

- c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;
- d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.“

8. Článok 7, nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“, stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie pre tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Spoločenstve.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na prípad, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav.“

2. *Nariadenie č. 207/2009*

9. Podľa odôvodnenia 9:

„Zo zásady voľného pohybu tovarov vyplýva, že majiteľ ochrannej známky [Európskej únie] nesmie byť oprávnený zakázať jej používanie tretej osobe, pokiaľ ide o tovary, ktoré boli uvedené do obehu v [Európskej únii] pod ochrannou známkou, buď ním, alebo s jeho súhlasom, okrem prípadov, keď existujú legitímne dôvody, aby majiteľ bol proti ďalšej komercializácii tovarov.“

10. Články 9 s názvom „Práva z ochrannej známky [Európskej únie]“ a 13 s názvom „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“ sú rovnocenné článkom 5 a 7 smernice 2008/95.

B. Colná právna úprava

11. Colný režim colné uskladňovanie uplatniteľný na prejednávany prípad z hľadiska *ratione temporis* bol zahrnutý ako jeden z osobitných režimov v hlave VII, kapitola I s názvom „Všeobecné ustanovenia“ článku 135 s názvom „Rozsah pôsobnosti“ písm. b) nariadenia (ES) č. 450/2008 o Colnom kódexe Únie.⁸

12. Článok 141 Colného kódexu Únie s názvom „Obvyklé spôsoby zaobchádzania“ stanovuje:

„Tovar prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo zušľachtovací styk alebo do slobodného pásma možno podrobiť obvyklým formám zaobchádzania určeným na jeho zachovanie, zlepšenie jeho vzhľadu alebo predajnej kvality alebo na jeho úpravu pre distribúciu alebo ďalší predaj.“

⁸ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (Ú. v. EÚ L 145, 2008, s. 1). Medzitým bolo nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 2013, s. 1).

13. Článok 531 Vykonávacieho nariadenia Colného kódexu⁹ stanovuje, že „pri tovare, ktorý nepochádza zo spoločenstva, sa môžu použiť bežné formy nakladania uvedené v prílohe 72“. Uvedená príloha vymedzuje pojem „obvyklé spôsoby zaobchádzania,“ a s ohľadom na prejednávaný prípad medzi ne zahŕňa:

„16. Balenie, vybaľovanie, zmena obalu, stáčanie a jednoduché plnenie do kontajnerov, dokonca aj vtedy, ak by to malo za následok zmenu osemmiestneho číselného znaku, pripevňovanie, odstraňovanie a zmenu značiek, pečatí, cenoviek alebo podobných rozlišovacích znakov.“¹⁰

C. Právna úprava nekalej súťaže

14. Keďže nie je vylúčená možnosť použiť nariadenie o nekalej súťaži, je vhodné spomenúť článok 10 *bis* Parížskeho dohovoru¹¹, ktorý znie:

„(1) Únijné krajiny sú povinné zabezpečiť príslušníkom Únie účinnú ochranu proti nekalej súťaži.

(2) Nekalou súťažou je každá súťažná činnosť, ktorá odporuje poctivým zvyklostiam v priemysle alebo obchode.

(3) Najmä sa musia zakázať:

1. akékoľvek činy, ktoré by mohli akokoľvek spôsobiť zámenu s podnikom, výrobkami alebo s priemyslovou alebo obchodnou činnosťou súťažiteľa;
2. falošné údaje pri vykonávaní obchodu, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť podniku, výrobkov alebo priemyslovej alebo obchodnej činnosti súťažiteľa;
3. údaje alebo tvrdenia, ktorých používanie pri prevádzke obchodu by mohlo uvádzať verejnosť do omylu o vlastnosti, spôsobe výroby, charakteristike, spôsobilosti na použitie alebo o množstve tovaru.“

⁹ Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 1993, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3), v zmenenom znení uplatniteľnom na skutkové okolnosti konania vo veci samej (ďalej len „Vykonávacie nariadenie Colného kódexu“).

¹⁰ Článok 180 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 2015, s. 1), ktorý sa neuplatňuje z hľadiska *ratione temporis*, ale odvoláva sa na článok 220 Kódexu, ktorý odkazuje na prílohu 71-03, ktorého číslo 18 je zhodné s číslom 16 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3).

¹¹ Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, naposledy revidovaný v Štokholme 14. júla 1967 a zmenený 28. septembra 1979 (*Zbierka zmlúv Spojených národov*, zväzok 828, č. 11851, s. 305).

II. Skutkové okolnosti sporu vo veci samej a prejudiciálne otázky

A. Skutkové okolnosti

15. Spoločnosť Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. so sídlom v Japonsku (ďalej len „Mitsubishi“) celosvetovo spravuje portfólio značiek skupiny Mitsubishi. Spoločnosť ako taká je majiteľkou týchto ochranných znáмок (ďalej len „ochranné známky spoločnosti Mitsubishi“):

- dve ochranné známky Únie: slovná ochranná známka „MITSUBISHI,“ ktorá bola zapísaná 24. septembra 2001, a druhá, obrazová ochranná známka, ktorá bola zapísaná 3. marca 2000 a ktorej grafické znázornenie sa nachádza na konci tejto zarážky; obe sú zapísané, okrem iného, pre výroby triedy 12 a najmä pre motorové vozidlá, elektrické vozidlá a vysokozdvížné vozíky:



- dve ochranné známky Beneluxu zapísané 1. júna 1974: slovná ochranná známka „MITSUBISHI“ a druhá, obrazová ochranná známka, ktorá má rovnaké grafické znázornenie ako obrazová ochranná známka Únie; obe zahŕňajú, okrem iného, tovary triedy 12, vrátane vozidiel a vnútrozemských druhov dopravy.

16. Spoločnosť Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (ďalej len „MCFE“) so sídlom v Holandsku, má výlučné právo vyrábať a uvádzať do obehu v EHP vysokozdvížné vozíky značky Mitsubishi. MCFE spolupracuje s oficiálnymi predajcami, ktorí predávajú vysokozdvížné vozíky v EHP. Mimo tohto územia sa vysokozdvížné vozíky značky Mitsubishi vyrábajú prevažne spoločnosťou Mitsubishi Heavy Industries Ltd., ktorá je tiež spoločnosťou zo skupiny Mitsubishi, ale je nezávislá od spoločnosti, ktorá ochranné známky spravuje.

17. Spoločnosť Duma Forklifts NV (ďalej len „Duma“), so sídlom v Belgicku, má ako svoju hlavnú činnosť v celosvetovom meradle kúpu a predaj tak nových, ako aj použitých vysokozdvížných vozíkov, okrem iného aj značiek Mitsubishi, Caterpillar, Nissan a Toyota. Rovnako vyrába aj vlastné vysokozdvížné vozíky pod značkami „GSI,“ „GS“ alebo „Duma“ a pôsobí ako veľkoobchodník s vysokozdvížnými vozíkmi, bagrami, malými traktormi a zdvíhacími vozíkmi, ktoré predáva tak v rámci EHP, ako aj mimo neho. Do polovice deväťdesiatych rokov patrila do siete oficiálnych distribútorov vysokozdvížných vozíkov značky Mitsubishi v Belgicku.

18. Spoločnosť G.S. International BVBA (ďalej len „GSI“), tiež so sídlom v Belgicku, je pridruženým podnikom spoločnosti Duma, s ktorou má spoločnú osobu, ktorá ich riadi, a sídlo. GSI vyrába a opravuje vysokozdvížné vozíky, ktoré ako veľkoobchodník spolu s ich náhradnými dielmi dováža a vyváža na svetovom trhu. GSI sa tiež zameriava na prispôbenie vysokozdvížných vozíkov normám platným v Európe a prideluje im vlastné sériové číslo. Podľa niektorých opatrení GSI dodáva spoločnosti Duma stroje s príslušným osvedčením ES o zhode, ktoré sama vydáva.

19. Z vnútroštátneho rozhodnutia vyplýva, že v období od 1. januára 2004 do 12. novembra 2009 Duma a GSI paralelne obchodovali v rozpore so zákonom, to znamená bez súhlasu majiteľa vysokozdvížných vozíkov značiek Mitsubishi. Toto konanie však nie je predmetom prejudiciálnych otázok.

20. Od 20. novembra 2009 Duma a GSI nadobudli rovnaký typ vozíkov od spoločnosti zo skupiny Mitsubishi a umiestnili ich do colného režimu colné uskladňovanie. Obe spoločnosti počas doby, keď sa vozíky nachádzali v uvedenom režime:

- úplne odstránili označenie zo strojov, z ktorých odobrali značky Mitsubishi,

- vykonali potrebné úpravy na prispôsobenie vozíkov normám Únie,
- na vozíky pripevnili svoje vlastné značky a nahradili identifikačné tabuľky a sériové čísla vlastnými,
- nakoniec dovážali a predávali vozidlá v EHP a tretích krajinách.

B. Konanie pred vnútroštátnymi súdmi

21. Dňa 10. novembra 2008 Mitsubishi a MCFE podali na Rechtbank van koophandel te Brussel (Obchodný súd Brusel, Belgicko) žalobu o ukončenie paralelného dovozu a činností spočívajúcich v odstránení označenia a zmeny označenia, ktoré vykonávali spoločnosti Duma a GSI. Rozsudkom zo 17. marca 2010 vnútroštátny súd zamietol žalobu ako nedôvodnú.

22. Mitsubishi a MCFE podali proti rozsudku prvostupňového súdu odvolanie. V skratke, žiadajú Hof van beroep Brussel (Odvolací súd Brusel, Belgicko), aby zrušil a zakázal paralelné obchodovanie s vysokozdvížnými vozíkmi s ochrannými známkami spoločnosti Mitsubishi, rovnako ako aj s rovnakými vozidlami, na ktorých boli odstránené označenia.

23. Odvolateľky tvrdia, že praktiky odstránenia označenia a zmeny označenia vozíkov s rozdielnou značkou a ich následný dovoz do EHP porušuje ich práva vyplývajúce z ochrannej známky. Navyše ignorovaním funkcie označenia pôvodu výrobku sporné konanie porušuje právo majiteľa ochrannej známky kontrolovať prvé uvedenie výrobkov, ktoré sú označené ochrannými známkami, do obehu v EHP. Colný režim colné uskladňovanie by nemal predstavovať priestor bez akýchkoľvek práv, a pre spotrebiteľa by po odstránení označenia a zmeny označenia mali byť vozíky spoločnosti Mitsubishi identifikovateľné.

24. Duma a GSI popierajú porušenie práv spoločnosti Mitsubishi. Odstránené ochranné známky boli počas ich umiestnenia v colnom sklade ázijské, a nie európske. Navyše po prispôbení vozíkov normám platným v Únii sa považujú za výrobcov týchto vozidiel, a preto majú právo na nich umiestniť svoje vlastné ochranné známky.

25. V rozhodnutí, ktoré obsahuje návrh na začatie prejudiciálneho konania, odvolací súd už (čiastočne) vyhovel odvolaniu podanom spoločnosťami Mitsubishi a MCFE vo vzťahu k skutočnostiam, ku ktorým došlo pred 20. novembrom 2009. Odvolací súd má však pochybnosti s ohľadom na uplatnenia žalôb na ochranu práv z ochranných známk na konania po uvedenom dni, to znamená na tie konania, ktoré spočívali v odobratí ochranných známk spoločnosti Mitsubishi, ich nahradení inými ochrannými známkami spoločnosti Duma a GSI a odstránení identifikačných štítkov a sériového čísla vozidiel. Domnieva sa, že Súdny dvor ešte nerozhodol o praktike odstránenia označenia tak, ako to urobili Duma a GSI.

26. Za týchto okolností Hof van beroep Brussel (Odvolací súd Brusel) predkladá na Súdny dvor tieto prejudiciálne otázky:

- „1. a) Zahŕňajú článok 5 smernice 2008/95/ES a článok 9 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009... právo majiteľa ochrannej známky brániť sa voči tomu, že tretia strana bez jeho súhlasu odstráni všetky označenia umiestnené na výrobkoch, ktoré sa zhodujú s ochrannými známkami (tzv. de-branding), keď ide o výrobky, ktoré sa rovnako ako tovar umiestnený do režimu colné uskladňovanie ešte nepredávali v Európskom hospodárskom priestore, a odstránenie, ktoré vykonala tretia strana, sa uskutočňuje v súvislosti s dovozom výrobkov do Európskeho hospodárskeho priestoru, resp. s ich uvádzaním do obehu v ňom?

- b) Závisí odpoveď na prvú otázku písm. a) od toho, či sa dovoz výrobkov do Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ich uvedenie do obehu v ňom uskutočňuje pod vlastnou identifikačnou značkou, ktorú umiestnila tretia osoba (tzv. re-branding)?
2. Má vplyv na odpoveď na prvú otázku skutočnosť, že relevantný priemerný spotrebiteľ ešte stále identifikuje dovezené alebo do obehu uvedené výrobky podľa vonkajšej podoby alebo modelu ako výrobky, ktoré pochádzajú od majiteľa ochrannej známky?“

III. Konanie pred Súdnyim dvorom a stanoviská účastníkov konania

A. Konanie

27. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 13. marca 2017 s písomnými pripomienkami, ktoré predložili Mitsubishi, Duma, nemecká vláda a Komisia.

28. Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnilo pojednávanie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia spoločností Mitsubishi, Duma a Komisie.

B. Zhrnutie tvrdení účastníkov konania

29. Mitsubishi¹² tvrdí, že jediným dôvodom, pre ktorý Duma a GSI nakladajú s vysokozdvížnými vozíkmi získanými mimo EHP opísaným spôsobom, je obchádzanie pravidiel týkajúcich sa vyčerpania práv z ochrannej známky. Navrhuje vykladať článok 5 smernice 2008/95 a jeho náprotivok k nariadeniu č. 207/2009 (článok 9) v tom zmysle, že udeľujú majiteľovi ochrannej známky právo brániť sa voči odstráneniu označení umiestnených na výrobkoch, ktoré vykonali tretie osoby bez jeho súhlasu, ak ide o tovary, ktoré ešte neboli uvedené do obehu v EHP, ale nachádzajú sa v colnom režime colné uskladňovanie.

30. Rovnako uvádza, že vymenovanie spôsobov používania ochrannej známky uvedené v článku 5 ods. 3 smernice 2008/95 a článku 9 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ktoré môže majiteľ tretím osobám zakázať, je demonštratívny.¹³ Podľa jeho názoru právo majiteľa kontrolovať prvé uvedenie výrobkov do obehu predstavuje osobitný účel práva z ochrannej známky.¹⁴ Hoci sa prepustenie výrobkov do režimu colné uskladňovanie s podmieneným oslobodením od cla nepovažuje za využitie ochrannej známky, nepredstavuje to oprávnenie na také zaobchádzanie s výrobkami, ktorých jediným účelom je obchádzanie práva majiteľa vykonávať dohľad nad ich obehom na trhu.

¹² MCFE nepredložila v tomto prejudiciálnom konaní žiadne pripomienky.

¹³ Odkaz na rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, bod 38), a z 25. januára 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, bod 16).

¹⁴ V tejto súvislosti uvádza rozsudky z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, bod 38), a zo 16. júla 2015, TOP Logistics a i. (C-379/14, EU:C:2015:497, bod 32).

31. Navyše by tieto úkony porušovali funkcie ochrannej známky, a to zaručenie pôvodu výrobku a jeho kvality,¹⁵ ako aj investičnú¹⁶ a propagačnú funkciu.¹⁷ Domnieva sa, že nové označenie dovozcu značkou a skutočnosť, že spotrebiteľ identifikuje, že vozíky vyrába Mitsubishi, je bezpredmetné. Toto posledné tvrdenie by u spotrebiteľa navyše mohlo vyvolať dojem, že existuje hospodárske prepojenie s majiteľom ochrannej známky, keďže tým, že Duma a GSI využili ochranné známky výrobcu, ovplyvnili jeho povest'.¹⁸

32. Na druhej strane Duma navrhuje, aby sa na prejudiciálne otázky odpovedalo záporne. Svoje tvrdenie opiera o skutočnosť, že nepoužíva zhodné alebo podobné označenie žiadnej z európskych ochranných známk spoločnosti Mitsubishi, keďže tieto stroje sa dovážajú do Únie až po odstránení týchto ochranných známk.¹⁹ Považuje za uplatniteľnú judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej majiteľ ochrannej známky nemá právo zabrániť vstupu na územie Únie v colnom režime colné uskladňovanie originálnych výrobkov označených touto ochrannou známkou, ktoré neboli predtým uvedené v EHP do obehu.²⁰

33. Pripomína, že podľa uvedenej judikatúry sa majiteľ práva z ochrannej známky môže brániť len voči prepusteniu do voľného obehu výrobkov s ochrannou známkou, alebo ak sa preukáže, že tovary budú predávané alebo ponúkané v EHP, čo by nevyhnutne viedlo k ich uvedeniu na trh na tomto území.²¹ Zdôrazňuje však, že oprávnenie majiteľa by sa vzťahovalo iba na prípady, keď by boli výrobky uvedené na trh s ochrannou známkou.²² Duma preto pri neexistencii používania zhodného alebo podobného označenia s ochrannými známkami spoločnosti Mitsubishi popiera akýkoľvek význam vnímania zo strany priemerného spotrebiteľa.

34. Nemecká vláda takisto navrhuje, aby sa na prejudiciálne otázky odpovedalo záporne. Z článku 5 smernice 2008/95 a článku 9 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že výkon práv priznaných ochrannou známkou predpokladá „používanie“ tejto ochrannej známky; pojem, ktorý sa vykladá tým istým spôsobom v oboch ustanoveniach.²³ Systematický prístup vedie k rovnakému výsledku, keďže príklady, ktoré obidva predpisy predpokladajú ako *používania*, ktoré podliehajú súhlasu majiteľa ochrannej známky, znamenajú, že sa označenie ako také musí objaviť v obchodnom styku, k čomu by ale nedošlo, ak by sa ochranná známka z výrobku úplne odstránila. Nevylučuje však, aby sa majiteľ ochrannej známky, na účely zabránenia dovozu tovarov so zmeneným označením, odvolával na právne predpisy, ktoré upravujú nekalú súťaž.

15 Uvádza okrem iného rozsudky z 11. novembra 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, bod 24), a z 12. júla 2011, L'Oréal a i. (C-324/09, EU:C:2011:474, bod 81).

16 Rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, bod 62).

17 Rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 92).

18 Uvádza okrem iného rozsudky z 23. februára 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, bod 51), a zo 14. júla 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485), bod 37).

19 Poukazuje okrem iného na rozsudky z 18. októbra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, body 71 a 72), a z 1. decembra 2011, Philips a Nokia (C-446/09 a C-495/09, EU:C:2011:796, bod 57).

20 Uvádza okrem iného rozsudky z 18. októbra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, bod 50), a z 1. decembra 2011, Philips a Nokia (C-446/09 a C-495/09, EU:C:2011:796, bod 56).

21 Odkazuje na rozsudok z 18. októbra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, body 71 a 72).

22 Okrem iného rozsudky z 18. októbra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, body 58 a 60), a z 9. novembra 2006, Montex Holdings (C-281/05, EU:C:2006:709, bod 26).

23 Uvádza uznesenie z 19. februára 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, bod 42).

35. Podľa nemeckej vlády by úplné odstránenie označenia nemalo vplyv na žiadnu z funkcií ochrannej známky.²⁴ Ešte menej by sa v tomto prípade dalo hovoriť o porušení práva kontrolovať prvé uvedenie tovarov do obehu v EHP, keďže právo z ochrannej známky nechráni majiteľa ochrannej známky pred uvedením jeho výrobkov do obehu bez ohľadu na ich označenie.²⁵ V tejto súvislosti vylučuje, že rozsudok Portakabin²⁶ je proti takémuto posúdeniu, pretože toto konanie sa netýkalo úplného odstránenia ochrannej známky, ale jej používania treťou osobou v reklame.

36. Komisia presadzuje kladnú odpoveď na prejudiciálne otázky. Skutočnosť, že právo Únie nepozná medzinárodné vyčerpanie práv, ako v tomto prípade neexistencia predaja v EHP, oprávňuje majiteľa brániť sa voči uvedeniu tovarov s jeho ochrannou známkou do obehu na tomto území.²⁷ Domnieva sa, že hoci umiestnenie tovarov v colnom režime, akým je režim colné uskladňovanie, treťou osobou, nepredstavuje porušenie výlučného práva majiteľa ochrannej známky,²⁸ nebolo by to tak, ak by sa v Únii vykonávali určité obchodné operácie, ako predaj alebo reklama, alebo ak by existovali dôvody obávať sa zneužitia výrobkov v EHP.²⁹

37. Podľa názoru Komisie Duma a GSI použili na prepustenie vysokozdvížných vozíkov na územie EHP s cieľom formalizovať ich dovoz colný režim colné uskladňovanie, pričom v tomto prípade by bolo irelevantné, že odstránene označenia tovarov by mohlo byť považované za nezákonné z hľadiska nekalej súťaže.

IV. Analýza

A. Prístup a úvodné poznámky

38. Vnútroštátny súd sa pýta, či článok 5 smernice 2008/95 a článok 9 nariadenia č. 207/2009 umožňujú spoločnosti Mitsubishi brániť sa voči odstráneniu jej ochranných známk z vysokozdvížných vozíkov tak, ako to urobili Duma a GSI.

39. Vzhľadom na to, že nie je pochybnosť o absencii súhlasu majiteľa ochrannej známky, ani o používaní v obchodnom styku (teda dve z podmienok uplatnenia týchto ustanovení), otázka sa primárne zameriava na to, či došlo k *používaniu* sporných ochranných známk. Pokúsím sa vysvetliť prečo si nemyslím, že k nemu došlo (časť B).

40. Skutočnosť, že Duma a GSI po odstránení označenia umiestnili svoje vlastné označenie na vysokozdvížné vozíky počas toho, ako sa nachádzali v colnom režime colné uskladňovanie, predstavuje len právny prostriedok obchádzania práva majiteľa ochranných známk na zabránenie paralelnému dovozu výrobkov, a to z dôvodu nedostatočného uznania medzinárodného vyčerpania práv v právnom poriadku Únie. Na uvedené tvrdenie spoločnosti Mitsubishi odkazuje vnútroštátny súd. Následne treba preskúmať, či došlo k obchádzaniu práva alebo k podvodu, na úkor práv majiteľa ochrannej známky (časť C).

24 Odvoláva sa na rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, body 75 a 77 a citovaná judikatúra).

25 V tejto súvislosti sa odvoláva na judikatúru týkajúcu sa úpravy balenia liekov, ktorá poukazuje na to, že je potrebné, aby pôvodná ochranná známka bola viditeľná na takom mieste, aby sa jej majiteľ mohol brániť voči uvedeniu výrobku do obehu v upravenom balení, pričom výslovné uvádza rozsudok z 23. apríla 2000, Boehringer Ingelheim a i. (C-143/00, EU:C:2002:246, bod 7).

26 Rozsudok z 8. júla 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, bod 86).

27 Uvádza okrem iného rozsudky zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, bod 31), a z 18. októbra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, bod 33).

28 Dodáva okrem iného rozsudky z 1. decembra 2011, Philips a Nokia (C-446/09 a C-495/09, EU:C:2011:796, bod 56), a zo 16. júla 2015, TOP Logistics a i. (C-379/14, EU:C:2015:497, bod 34).

29 Odvoláva sa okrem iného na rozsudky z 18. októbra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, bod 58), a z 12. júla 2011, L'Oréal a i. (C-324/09, EU:C:2011:474, bod 67).

41. Nakoniec bude vhodné stručne uviesť odkazy na právnu úpravu týkajúcu sa nekalej súťaže, ktorá by mohla uľahčiť rozhodovanie v prejednávanej veci v súvislosti s konaniami, ktoré sú predmetom sporu (časť D).

42. Predtým, ako pristúpim k svojej analýze, by som chcel uviesť dve poznámky. Prvou je to, že riešenie tohto problému si vyžaduje nasmerovať diskusiu smerom k používaniu (alebo nepoužívaniu) označenia, to znamená k ustanoveniam smernice 2008/95 a nariadenia č. 207/2009, ktoré upravujú právomoci majiteľa ochrannej známky. Podľa môjho názoru sú to práve tieto ustanovenia, a nie colné ustanovenia, ktoré ponúkajú odpoveď na kľúčovú otázku návrhu, ktorá sa týka článku 5 smernice a článku 9 nariadenia.

43. Druhá poznámka spočíva v tom, že podľa údajov zo spisového materiálu a údajov, ktoré boli uvedené na pojednávaní, prešli vozíky, ktoré boli uvádzané do obehu spoločnosťou Duma, hoci pôvodne pochádzali od spoločnosti Mitsubishi a mali umiestnené ochranné známky tejto spoločnosti, úpravami vo svojej štruktúre, zatiaľ čo sa nachádzali v colnom režime colné uskladňovanie. Týmito úpravami sa Duma pokúsila prispôbiť vozidlá bezpečnostným a environmentálnym požiadavkám právnych predpisov Únie na účely ich následného uvedenia do obehu v rámci EHP. Uvedenie na trh sa uskutočňuje už pod vlastnými ochrannými značkami spoločnosti Duma, ktorá voči spotrebiteľovi vystupuje ako osoba zodpovedná za vozíky, ktorej popredajnému servisu konkuruje Mitsubishi.

B. O odstránení označenia ako „používanie“ ochranných známok spoločnosti Mitsubishi

1. Práva majiteľa ochrannej známky

44. Slovom Súdneho dvora „podľa článku 5 ods. 1 prvej vety smernice^[30], zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Podľa písmena a) toho istého odseku, toto výlučné právo oprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou značkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná“³¹.

45. Súdny dvor rovnako uviedol, že „v článkoch 5 a 7 smernice [89/104] normotvorca Spoločenstva stanovil pravidlo vyčerpania, podľa ktorého právo z ochrannej známky neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou značkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Spoločenstve. Prijatím týchto ustanovení normotvorca [Únie] nedal členským štátom možnosť prijať vo vnútroštátnej právnej úprave vyčerpanie práv z ochrannej známky pre výrobky uvedené na trh v tretích štátoch (rozsudok zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, EU:C:1998:374, bod 26)“³².

46. Na účely prejednávanej veci je potrebné uviesť obmedzenie práva majiteľa ochrannej známky kontrolovať prvé uvedenie do obehu v EHP: „pohyb tovaru medzi colnými úradmi a uskladnením tovaru v sklade pod colným dohľadom... nemožno ako také považovať za predaj tovaru v Únii“³³.

47. Z tohto predpokladu vyplýva, že „tovar prepustený do režimu s podmieneným oslobodením od cla, nemôže len z dôvodu tohto prepustenia predstavovať porušenie práv duševného vlastníctva uplatniteľných v Únii.“³⁴ Výlučné právo majiteľa môže byť ohrozené len v prípade ponuky alebo predaja tovarov označených ochrannou značkou tretím osobám v EHP.

30 Odkazuje na smernicu Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988, prvá smernica o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

31 Rozsudok z 11. septembra 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497, bod 14).

32 Rozsudok z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C-416/99, EU:2001:617, bod 32).

33 Rozsudok z 1. decembra 2011, Philips a Nokia (C-446/09 a C-495/09, EU:C:2011:796, bod 55 a citovaná judikatúra).

34 Tamže, bod 56.

2. Výklad pojmu „používanie“

48. Súdny dvor vylúčil, aby bolo pre právo ochranných známkov považované za škodlivé ústne používanie konkurenčnej značky napríklad medzi obchodníkmi;³⁵ oznámenia týkajúce sa príslušenstva a náhradných dielov na opravu a údržbu motorových vozidiel;³⁶ a obchodné označenia pokiaľ sú v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.³⁷ Doteraz však (pokiaľ sa nemýlim) sa nezaoberal pojmom „nepoužívanie“ v obdobných podmienkach k prejednávanej veci.

49. V rozsudku Portakabin³⁸ sa skúmalo viac-menej podobné konanie, ale s kľúčovým rozlišujúcim faktorom, ktorým bolo používanie ochrannej známky na reklamné účely bez súhlasu jej majiteľa.³⁹ Súdny dvor rozhodol, že majiteľ je oprávnený zakázať zadávateľovi reklamy robiť reklamu s *použitím kľúčového slova, ktoré je zhodné alebo podobné s touto ochrannou známkou*, ktoré si uvedený inzerent vybral bez súhlasu uvedeného majiteľa. Otázka vnútroštátneho súdu sa týkala používania chráneného označenia v internetovej reklame s poukazom práve na zjavnú absenciu akejkoľvek konzultácie v súvislosti s odstránením ochrannej známky. Z rozsudku nevyplýva, že spoločnosť, ktorá je majiteľom ochrannej známky, uviedla, že jej porušenie spočíva v odstránení označenia a zmene označenia.

a) Doslovný výklad

50. Zo sémantického hľadiska v jeho prvom význame slovo *používanie* znamená „využitie nejakej veci na niečo“. Využitie ochrannej známky na identifikáciu výrobkov výrobcu teda predstavuje používanie tej istej ochrannej známky.

51. Naopak, je logické, že odstránenie alebo odobratie ochrannej známky určitého výrobku predstavuje protiklad k používaniu tohto rozlišovacieho označenia. Súhlasím preto s nemeckou vládou,⁴⁰ že úplné odstránenie ochrannej známky nemožno považovať za jej *používanie*. Sotva možno tvrdiť, že zbavením výrobku ochrannej známky, ktorá ho dovtedy odlišovala od ostatných, pôvodca tohto správania naďalej *používa* ako identifikačný prvok pôvodu tovaru označenie, ktoré už zaniklo.

52. Používanie ochrannej známky sa musí uskutočniť v „obchodnom styku“ tak, ako to stanovuje článok 5 ods. 1 smernice 2008/95 a článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že tento pojem sa vzťahuje na používanie, ku ktorému dochádza v kontexte obchodnej činnosti, ktorej cieľom je hospodárska výhoda, a nie v súkromnej oblasti.⁴¹ Odstránenie ochrannej známky, ktorá bola umiestnená na výrobkoch, tak spôsobí jej neprítomnosť na trhu, to znamená v obchodnom styku, a spotrebiteľ ju nebude schopný vnímať.

35 Rozsudok zo 14. mája 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, body 14 až 16).

36 Rozsudok z 23. februára 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, body 37 až 42).

37 Rozsudok z 11. septembra 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497).

38 Rozsudok z 8. júla 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, bod 86).

39 Majiteľ ochrannej známky chcel zakázať „tretej osobe, aby použitím kľúčového slova, ktoré je zhodné s touto ochrannou známkou, ktoré si táto tretia osoba vybrala v rámci služby odkazov na internete bez súhlasu uvedeného majiteľa, nechala zobraziť oznam na tovary alebo služby zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná“.

40 Body 19 a 20 jej písomných pripomienok.

41 Rozsudok zo 16. júla 2015, TOP Logistics a i. (C-379/14, EU:C:2015:497, bod 43).

53. Ako uviedla Duma, existujú iba dve hypotézy, kedy by neprítomnosť rozlišovacieho označenia mohla byť považovaná za *používanie*, ktoré by bolo spôsobilé porušiť práva majiteľa ochrannej známky, a to: a) ak by išlo o ochrannú známku s trojrozmerným tvarom výrobku, zapísanú po preskúmaní absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu, uvedených v článku 3 ods. 1, písm. b), c) a e) smernice 2008/95;⁴² a b) ak farba zapísaná ako ochranná známka sa trvalo používa, až do okamihu získania rozlišovacej spôsobilosti.⁴³ Žiadna z týchto hypotéz sa nezhoduje s prejednávanou vecou.

b) Systematický výklad

54. Zo systematického hľadiska je potrebné prihliadnuť na článok 5 ods. 3 smernice 2008/95 a článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009. Konanie, ktoré spočíva v odstránení označenia, ktoré bolo dovtedy umiestnené na tovaroch, však nie je uvedené vo vymedzených použitíach, ktoré sú bez súhlasu majiteľa ochrannej známky zakázané.

55. Vymenovanie typov používania uvedených v týchto dvoch článkoch, ktoré majiteľ ochrannej známky môže zakázať, je *demonštratívne*.⁴⁴ Ako však uvádza nemecká vláda, neprítomnosť odstránenia ochrannej známky na tomto zozname je prirodzená: podľa logiky obidvoch ustanovení sa na trhu musí objaviť označenie, ktoré sa údajne používa, aby mu mohli byť priznané účinky komunikačného nástroja.⁴⁵

56. Je mi jasné, že Duma a GSI po tom, čo odstránili ochranné známky spoločnosti Mitsubishi z vysokozdvížných vozíkov a nahradili ich vlastnými značkami týchto spoločností, nepoužívajú rozlišovacie označenia spoločnosti Mitsubishi. Ďalšou otázkou by bolo, či označenia, ktoré boli predmetom zmeny („Duma“ a „GSI“) vykazujú nejakú podobnosť s ochrannými značkami spoločnosti Mitsubishi; podobnosť, ktorú nepotvrdí ani majiteľ týchto ochranných známk, ktoré podliehajú zmene, a ktorá sa ani nezdá byť pravdepodobná (hoci ide o skutkovú otázku, ktorá musí byť objasnená vnútroštátnym súdom).

57. Ak je to tak, ako sa domnievam, z pohľadu práva ochranných známk je irelevantné, či tovary uvádzané do obehu spoločnosťami Duma a GSI sú viac menej podobné tovarom spoločnosti Mitsubishi. Predmetom veci je otázka týkajúca sa používania ochranných známk patriacich majiteľovi, to znamená rozlišovaciemu označeniu ako takému, a nie väčšej alebo menšej podobnosti výrobkov, ktoré označujú.

c) Teleologický výklad

58. Podľa Súdneho dvora sa v článku 2 smernice 2008/95 potvrdzuje základná funkcia ochrannej známky, ktorú je ochranná známka povinná splniť, tým, že stanovuje, že iba označenia, ktoré sú spôsobilé *odlíšiť* výrobky alebo služby jedného podniku od výrobkov alebo služieb iných podnikov, môžu tvoriť ochrannú známku.⁴⁶

42 Alebo jeho náprotivok, článok 7 ods. 1, písm. b), c) a e) nariadenia č. 207/2009. Pozri rozsudok z 8. apríla 2003, Linde a i. (C-53/01, C-54/01 a C-55/01, EU:C:2003:206), o prihláske označenia, ktoré je tvorené tvarom výrobku pre motorové nákladné vozidlá a iné pojazdné vozidlá s kabínou vodiča, najmä s vysokozdvížnými vozíkmi.

43 O podmienkach, za ktorých možno zapísať farbu ako ochrannú známku, pozri rozsudok z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT (C-447/02 P, EU:C:2004:649, bod 79).

44 Rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 65 a citovaná judikatúra).

45 Body 24 až 26 jej písomných pripomienok.

46 Rozsudok zo 6. marca 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, bod 21 a citovaná judikatúra).

59. Ochranná známka tak chráni spôsob, akým jej majiteľ musí odlíšiť svoje výrobky: priznáva mu monopol na označenie, ktorý je uplatniteľný voči tretím osobám na účely transparentnosti informácií na trhu, na označenie tých výrobkov, ktoré sú spojené s chráneným označením. Keď dôjde k odstráneniu označenia tovaru, ktoré ho dovtedy odlišovalo od iných tovarov, spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu alebo môže dôjsť k nekalej obchodnej praktike, preto opakujem, že to nie je dôvod neoprávneného používania ochrannej známky, ktorá bola až do tohto okamihu súčasťou tohto rovnakého tovaru.

60. Ako uvediem ďalej, voči konaniu, ktoré spočíva v zavádzaní spotrebiteľa alebo v nekalej obchodnej praktike, sa možno primerane brániť inými procesnými prostriedkami.

d) Porovnávacie právo

61. Právo niektorých členských štátov potvrdzuje tento záver. Vymenujem tri príklady.

62. V Spojenom kráľovstve⁴⁷ odstránenie ochrannej známky z výrobkov, ktoré ju obsahovali, neoprávňuje jej majiteľa brániť sa voči odstráneniu označenia (*de-branding*) za predpokladu, že je úplné, to znamená, že predchádzajúce označenie bolo úplne odstránené. Britská judikatúra podporuje toto tvrdenie, avšak uznáva, že ten, kto sa dopustí takého konania, porušuje právo majiteľa ochrannej známky brániť sa voči jej používaniu treťou osobou.⁴⁸

63. Z nemeckého práva takisto vyplýva, že odstránenie pôvodnej ochrannej známky nezakladá právo na uplatnenie porušenia práva z ochranných známok.⁴⁹ Opiera sa o judikatúru Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko), ktorého znenie je obdobné britským súdnym rozhodnutiam, „*keď sa tovar, či už zmenený alebo nezmenený, odcudzí po odstránení ochrannej známky výrobcu, tak sa výrobca nemôže odvolávať na žaloby na ochranu práv z ochranných známok, keďže k používaniu jeho registrovanej ochrannej známky nedošlo.*“⁵⁰

64. Je pravda, že vo Francúzsku „odstránenie alebo úprava riadne pripevnenej ochrannej známky“ predstavuje porušenie práva majiteľa tejto ochrannej známky. Je to tak preto, lebo zákonodarca výslovne zaviedol v článku L 713-2 Code de la propriété intellectuelle (Zákonník duševného vlastníctva) zákaz takého konania, s výnimkou súhlasu majiteľa.⁵¹ Zo skutočnosti, že bolo potrebné zaviesť toto pravidlo ako doplnok k ochrane proti zneužitiu ochrannej známky, vyplýva, že bez neho by ho nebolo možné chápať ako súčasť oprávnení, ktoré sú stanovené v prospech majiteľa ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 3 smernice 2008/95 a článku 9 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

65. Aj keď si uvedomujem, že tieto príklady odkazujú na vnútroštátne právo, ktoré upravuje zásadu vyčerpania práv, nikde nie je dané, že odôvodnenie prijatého stanoviska (ktoré možno zhrnúť do pravidla „*no use, no infringement*“) je spojené s uvedenou zásadou.

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 súd, Občianskoprávny senát, Spojené kráľovstvo), rozsudok z 21. februára 2008, Boehringer Ingelheim KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83, body 51 až 53: „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.“ Kurzivou zvýraznil generálny advokát.

49 Pozri napríklad HACKER, F.: Teil I Anwendungsbereich – § 2. In: STRÖBELE, P./HACKER, F.: *Markengesetz – Kommentar*, Éditions Carl Heymanns, 9. vydanie, Köln, 2009, s. 48, bod 62.

50 Rozsudok z 12. júla 2007, „CORDARONE“ (I ZR 148/04), bod 24. Voľný preklad.

51 Ustanovenie bolo zahrnuté do uvedeného zákonníka zákonom 92-597 z 1. júla 1992 (príloha JORF z 3. júla 1992).

e) Úloha normotvorcu

66. Ak sa práva členských štátov výrazne odlišujú pri zahrnutí odstránenia označenia a zmeny označenia medzi prípady neoprávneného používania ochrannej známky, je to spôsobené tým, že to normotvorca Únie v tejto súvislosti umožnil. Článok 5 ods. 3 smernice 2008/95 a článok 9 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 sa obmedzujú len na bežné *používanie* ochranných známok, pričom nejdu nad jeho rámec; preto členské štáty môžu stanoviť svoje vlastné pravidlá v rámci svojej voľnej úvahy pri tvorbe právnych predpisov, či už v prospech alebo proti *nepoužívaniu* (alebo odstráneniu) rozlišovacieho označenia.

67. Ak sa prijme záver, že neprítomnosť používania napriek všetkému predstavuje *používanie* v zmysle dvoch citovaných článkov, podľa môjho názoru by sa právu Únie pripísal význam, ktorý presahuje zmysel, ktorý mu bol priznaný podľa uvedených právnych predpisov a ktorý členské štáty nepredvídali (čo dokazuje skutočnosť, že niektoré z nich ho aj naďalej odmietajú). V rámci *interpretačnej* úlohy by sa tak pravdepodobne skôr prijali *legislatívne* riešenie.

3. Funkcie ochrannej známky

68. Z judikatúry Súdneho dvora, a to prinajmenšom v prípade „dvojitých zhodností“ uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95 vyplýva, že výkon výlučného práva je relevantný pre prípady, v ktorých *používanie označenia* treťou osobou spôsobuje alebo môže spôsobiť ujmu niektorej z funkcií ochrannej známky, či už ide o základnú funkciu označenia pôvodu tovarov alebo služby, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, alebo o inú funkciu tejto ochrannej známky.⁵² Medzi ďalšie funkcie patrí najmä zaručenie kvality tohto tovaru alebo služby, ako aj komunikačná, investičná alebo reklamná funkcia.⁵³

69. Treba však poznamenať, že Súdny dvor vždy ovplyvňuje používanie chráneného označenia. Tvrdím, že v tomto prípade reálne nedošlo k používaniu ochranných známok spoločnosti Mitsubishi, a preto sa domnievam, že nie je potrebné riešiť spor o možnej ujme so zreteľom na funkcie týchto ochranných známok, keďže spor by mal zmysel len vtedy, ak by došlo k ich používaniu.

70. Na druhej strane, ak by boli v pojme používania, ktoré môže majiteľ ochrannej známky zakázať, zahrnuté aj konania, ktoré sú predmetom prejednávanej veci, bolo by potrebné preskúmať, či bola funkcia ochrannej známky označenia pôvodu výrobkov porušená.⁵⁴ Bola by to skôr skutková otázka, ktorá musí byť posúdená vnútroštátnym súdom, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že z dôvodu osobitosti vysokozdvížných vozíkov používaných pri skladovacích alebo podobných činnostiach, budú spotrebiteľov obvykle tvoriť odborníci s vyšším stupňom povedomia.⁵⁵

71. Na tento účel by mohla byť relevantná skutočnosť, ktorá vyplýva z rozhodnutia vnútroštátneho súdu: ak by spotrebiteľia napriek odstráneniu označenia z výrobku aj naďalej vnímali výrobky ako výrobky, ktoré pochádzajú od spoločnosti Mitsubishi, podľa názoru vnútroštátneho súdu (druhá prejudiciálna otázka) je pravdepodobné, že k zámene ich obchodného pôvodu by nedošlo.⁵⁶

52 Rozsudky z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, bod 79), a z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, bod 38). Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

53 Rozsudok z 12. júla 2011, L'Oréal a i. (C-324/09, EU:C:2011:474, bod 58).

54 Rozumie sa ňou funkcia, ktorá „umožňuje identifikovať tovar alebo službu označené ochrannou známkou, ako pochádzajúce od určitého podniku, pod ktorého kontrolou sa výrobok alebo služba uvádza na trh“. Rozsudok zo 6. marca 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, bod 20 a citovaná judikatúra).

55 Pozri v tomto zmysle uznesenie zo 6. februára 2009, MPDV Mikrolab/ÚHVT (C-17/08 P, neuvverejnené, EU:C:2009:64, body 28 a 29).

56 Rozsudok z 25. januára 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, bod 24).

C. Prepustenie tovarov do colného režimu colné uskladňovanie

72. Z vyššie uvedeného usudzujem, že odstránenie označenia, ktoré je umiestnené na určitom výrobku, nepredstavuje používanie ochrannej známky, pre ktoré je nevyhnutný súhlas jej majiteľa. Pripevnenie iného označenia by oprávňovalo uvedeného majiteľa iba zakázať uvedenie výrobkov na trh, ak by bola zmena označenia zhodná alebo podobná s pôvodným označením, k čomu ale v tomto prípade nedošlo.

73. Ak je to tak, otázky súvisiace s uplatňovaním colného práva majú v skutočnosti oveľa menší dopad na toto konanie. V zásade platí, kým sa tovar nachádza v colnom sklade, nemôžu byť ohrozené práva ochranných známk, ktoré sú chránené v rámci Únie. Navyše otázky súvisiace s prvým uvedením tovarov v rámci EHP do obehu sa z hľadiska práva ochranných známk vyskytujú len v prípade, pokiaľ ide o výrobky s rozlišujúcim označením, ktoré jeho majiteľ považuje za porušené. Na druhej strane opakujem, že ak ide o tovary, ktoré sú zbavené tohto označenia, konanie majiteľa odstránenej ochrannej známky už nemôže byť chránené týmto označením (prípadne aj inými).

74. V každom prípade sa podporne vyjadrím k ostatným predloženým tvrdeniam.

1. O tvrdení týkajúcom sa podvodu

75. Mitsubishi tvrdí, že praktiky odstránenia označenia a zmeny označenia porušujú jej právo kontrolovať prvé uvedenie výrobkov s ochrannou známkou na trh⁵⁷ v tom, že ich jediným cieľom je obísť alebo obmedziť toto právo. Na podporu jej tvrdenia využijem časť rozsudku TOP Logistics a i.⁵⁸

76. Tvrdenie o obchádzaní zákona nie je ľahké dokázať. V tomto smere vnútroštátny súd ani nekládol svoje otázky. Vzhľadom na to, že uvedený súd rozšíril prvú otázku (o odstránení označenia) na otázku týkajúcu sa dovozu alebo uvedenia tovaru po zmene jeho označenia na trh v EHP, nič neprekáža v analýze toho, či by predmetné colné predpisy bolo možné aplikovať podvodným spôsobom.

77. Súdny dvor rozhodol, že právne subjekty sa nemôžu podvodne alebo zneužívajúcim spôsobom dovoľávať právnych noriem Únie.⁵⁹ Na posúdenie, či je to tak, musia byť splnené:

- „všetky objektívne skutočnosti, z ktorých musí vyplývať, že napriek formálnemu dodržaniu podmienok stanovených právnou úpravou Únie nebol dosiahnutý cieľ sledovaný touto právnou úpravou,“
- „vôľa získať neoprávnenú výhodu vyplývajúcu z právnej úpravy Únie tým, že sa umelo vytvárajú podmienky vyžadované na jej získanie“⁶⁰.

78. Aj keď pomocou odstránenia označenia a následnej zmeny označenia Duma a GSI môžu doviest vysokozdvížne vozíky, ktoré sú pôvodne vyrobené spoločnosťou Mitsubishi, na územie EHP, robia to tak, že ich prispôbia technickým požiadavkám práva Únie. Treba tiež poznamenať, že sa neusilujú o predaj prostredníctvom zobrazenia ochrannej známky (a iných označení) tohto výrobcu, ale prostredníctvom ich vlastných označení.

57 Uvádza rozsudky z 1. júla 1999, Sebago a Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, bod 21), a z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C-416/99, EU:2001:617, bod 33).

58 Rozsudok zo 16. júla 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497, bod 48): „každý úkon tretej osoby, ktorý bráni majiteľovi ochrannej známky zapísanej v jednom alebo viacerých členských štátoch vykonať jeho právo potvrdené judikatúrou ... kontrolovať prvé uvedenie výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh v rámci EHP, svojou povahou poškodzuje uvedenú základnú funkciu ochrannej známky. Dovoz výrobkov bez súhlasu majiteľa dotknutej ochrannej známky a držanie týchto výrobkov v daňovom sklade pred ich uvedením do daňového voľného obehu v Únii bránia majiteľovi tejto ochrannej známky v tom, aby mohol kontrolovať spôsob prvého uvedenia výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh v rámci EHP.“

59 Rozsudok zo 17. júla 2014, Torresi (C-58/13 a C-59/13, EU:C:2014:2088, bod 42 a citovaná judikatúra).

60 Rozsudok z 28. januára 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38, bod 56 a citovaná judikatúra).

79. Duma a GSI preto neporušujú právo majiteľa registrovanej ochrannej známky, ktoré prevažuje, pokiaľ sa tovary uvádzajú s uvedenou ochrannou známkou. Vyplýva to z článku 5 ods. 3 písm. c) smernice 2008/95 („dovážať alebo vyvážať takto *označený* tovar“).⁶¹

80. Odkaz na rozsudok TOP Logistics a i.⁶² v skutočnosti nie je v prospech spoločnosti Mitsubishi. Spomína sa v ňom právo majiteľa ochrannej známky kontrolovať prvé uvedenie výrobkov *označených touto ochrannou známkou* na trh v EHP. V uvedenom prípade boli tovary prepustené do voľného obehu a umiestnené do režimu s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane, čo sa v prejednávanej veci nestalo. Okrem toho operácie, ktoré Duma a GSI vykonala s vysokozdvížnými vozíkmi, by mohli byť nakoniec zaradené do článku 531 vykonávacieho nariadenia colného kódexu, ktorý umožňuje najmä obvyklé spôsoby zaobchádzania pozostávajúce z „pripevňovania alebo odstraňovania ochranných znáмок“.⁶³

81. Stručne povedané, nezastávam názor, že došlo k obchádzaniu zákona alebo zneužitiu práva zo strany odporkýň, a to z dôvodu, že:

- pri prepustení tovarov do colného režimu colné uskladňovanie sledujú spôsoby zaobchádzania s tovarmi legitímny cieľ (prispôbiť ich technickým požiadavkám) a výrobky ešte nie sú z právneho hľadiska v EHP,
- majiteľ týchto ochranných znáмок nemôže brániť prepusteniu výrobkov do voľného obehu pre ich spotrebu v EHP, ak jeho ochranné známky ako také nie sú spotrebiteľom vnímateľné,
- za týchto podmienok je situácia majiteľa porovnateľná skôr so situáciou, ku ktorej dochádza za predpokladu priameho dovozu tovaru po odstránení označenia a zmene označenia mimo územia EHP.

2. Používanie v obchodnom styku tovaru v colnom režime colné uskladňovanie

82. Hoci ani Komisia nekonštatuje podvod, zastáva názor, že ak by existovali dôvody domnievať sa, že by mohlo dôjsť k odklonu výrobkov k spotrebiteľom z EHP, mohlo by sa hovoriť o používaní v obchodnom styku, a teda aj o porušení práva z ochrannej známky, a to napriek colnému režimu colné uskladňovanie, v ktorom sa výrobky nachádzajú.⁶⁴ V prospech tohto tvrdenia uvádza niektoré rozsudky Súdneho dvora.

83. Tri rozsudky, ktoré Komisia uviedla, sa týkali pirátskeho tovaru (kópie alebo falzifikátu), napodobenín (ochranná známka sa nachádzala na tovaroch, ktoré neboli vyrobené jej majiteľom)⁶⁵ alebo originálnych tovarov, ktoré si zachovávali ochrannú známku výrobcu, pochádzali z tretích krajín a boli prepustené do režimu s podmieneným oslobodením od cla. Vo všetkých týchto prípadoch sa z dôvodu samotného rizika uvádzania tovaru na trh v EHP otázky týkali toho, či bol majiteľ práva z ochrannej známky oprávnený brániť sa voči predaju alebo (ponuke) vykonaného počas umiestnenia výrobku v režime s podmieneným oslobodením od cla.⁶⁶

⁶¹ Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

⁶² Rozsudok zo 16. júla 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497).

⁶³ Nemyslím si, že je nevyhnutné v tomto ohľade pokračovať ďalej, keďže spor nemal vplyv na článok 531 vykonávacieho nariadenia colného kódexu.

⁶⁴ Uvádza rozsudky z 18. októbra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, bod 58); z 12. júla 2011, L'Oréal a i. (C-324/09, EU:C:2011:474, bod 67), a z 1. decembra 2011, Philips a Nokia (C-446/09 a C-495/09, EU:C:2011:796, body 57 až 62).

⁶⁵ Pozri rozsudok z 1. decembra 2011, Philips a Nokia (C-446/09 a C-495/09, EU:C:2011:796, body 31, 32, 41, 42 a 51).

⁶⁶ Rozsudky z 18. októbra 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, body 13 až 16), a z 12. júla 2011, L'Oréal a i. (C-324/09, EU:C:2011:474, body 26 až 32).

84. Na jednej strane vnútroštátny súd v prejednávanej veci uvádza, že zatiaľ čo sa tovar nachádzal v colnom režime colné uskladňovanie, tovar nebol predávaný ani ponúkaný pod označením výrobcu (Mitsubishi) v EHP. V tejto súvislosti prináleží majiteľovi práva z ochrannnej známky predložiť dôkaz o okolnostiach umožňujúcich uplatnenie práva na zákaz (článok 5 smernice 2008/95 a článok 9 nariadenia č. 207/2009) a to tak, že preukáže buď prepustenie do voľného obehu tovarov označených jeho ochrannou známkou, ktoré nie sú tovarmi Spoločenstva, alebo ponuku alebo predaj týchto tovarov.⁶⁷

85. Pokiaľ sa nepredloží požadovaný dôkaz, tovar prepustený do colného režimu colné uskladňovanie nemôže predstavovať len z dôvodu tohto prepustenia porušenie práv duševného vlastníctva.⁶⁸ Po jeho prepustení do uvedeného režimu môže tovar tiež podliehať bežným spôsobom zaobchádzania, ktoré sú právne uznané ako oprávnené podľa článku 141 Colného kódexu a vyššie uvedeného článku 531 jeho vykonávacieho nariadenia.

86. Na druhej strane nebezpečenstvo odklonu tovaru od európskych spotrebiteľov v uvedených troch prípadoch vyplýva z toho, že tovar v prípade ponuky alebo opätovného predaja zákazníkom mohol byť uvedený do EHP pod *označením* pôvodného výrobcu, čo by skutočne malo za následok porušenie práva z ochrannej známky. Naopak, táto okolnosť sa nevzťahuje na prejednanú vec: po úprave (okrem iného odstránenia označenia a zmeny označenia), na ktorú sa vzťahuje režim s podmieneným oslobodením od cla, sa na trhu nevyskytli iné tovary, ktoré by mali zhodné označenie.

87. Existuje aj možnosť, že Duma vyvážala upravené vozíky do tretích krajín,⁶⁹ čo by v žiadnom prípade neovplyvnilo právo majiteľa ochrannej známky, pokiaľ by predtým vozíky neboli prepustené do voľného obehu. V takejto situácii by zabavenie tovaru znamenalo predpoklad porušenia práv z ochranných známok, čo by bolo nezlučiteľné s vyššie uvedenou judikatúrou.

88. Komisia sa zameriava výlučne na uvedenie výrobkov na trh⁷⁰ v čase ich možného vstupu na územie EHP, a to bez zohľadnenia prítomnosti alebo neprítomnosti ochrannej známky umiestnenej na výrobkoch. Podľa môjho názoru je tento prístup relevantný. Právna fikcia, podľa ktorej sa tovar umiestnený v colných skladoch nenachádza na trhu na území EHP, pripodobňuje tento tovar k tovaru, ktorý je priamo dovezený z tretích krajín a ktorý by tiež podliehal odstráneniu označenia a zmene označenia: v takomto prípade by sa majiteľ ochrannej známky nemohol opierať o žaloby na ochranu práv z ochrannej známky na zadržanie takého tovaru, čo je potrebné uplatniť na prejednaný prípad.

89. Inými slovami: ak sa majiteľ ochrannej známky nemôže brániť voči dovozu svojho vlastného tovaru do EHP po tom, čo došlo k odstráneniu označenia a zmeny označenia treťou osobou bez jeho súhlasu, pričom jeho registrované označenie nie je používané, nemôže tak urobiť ani so svojím pôvodným tovarom, ktorý podlieha tým istým zaobchádzaniam v colnom režime colné uskladňovanie a ktorý podľa definície nie je tovarom Spoločenstva.

67 Rozsudok z 18. októbra 2005, Class International (C-405/03; EU:C:2005:616, bod 75).

68 Rozsudok z 1. decembra 2011, Philips a Nokia (C-446/09 a C-495/09, EU:C:2011:796, bod 56 a citovaná judikatúra).

69 Duma na pojednávaní potvrdila, že vyváža vysokozdvížne vozíky so svojou ochrannou známkou okrem iného do Maroka a Ruska.

70 Bod 27 jej písomných pripomienok.

D. Ochrana podľa právnych predpisov o nekalej súťaži

90. Právo Únie spolu s klamlivou a porovnávacou reklamou⁷¹ čiastočne harmonizovalo právo nekalej súťaže, pokiaľ ide o obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom.⁷²

91. Na druhej strane nekalé konania medzi obchodníkmi sú v súčasnosti zriedkavo predmetom samostatnej právnej úpravy v rámci Únie. Pri ich riešení je potrebné použiť vnútroštátnu právnu úpravu, ktorou sa riadi každý členský štát. Nemožno tvrdiť, ako uviedla Komisia na pojednávaní, že v prípade neexistencie harmonizácie noriem týkajúcich sa nekalej súťaže medzi podnikateľmi v rámci Únie je vhodné posilniť právo majiteľa ochrannej známky prostredníctvom súdnej moci. Postupné vytvorenie vnútorného trhu znamená akceptovať skutočnosť, že pri absencii opatrení, ktoré sú zamerané na harmonizáciu vnútroštátnych právnych poriadkov, sú ich rozdiely oprávnené až do momentu, kým sa prostredníctvom legislatívnych opatrení Únie táto situácia nenapraví.

92. Navyše z odôvodnenia 13 smernice 2008/95 vyplýva, že členské štáty, ako signatári Parížskeho dohovoru, sú v zmysle článku 10 *bis* tohto dohovoru povinné zabezpečiť účinnú ochranu proti nekalej súťaži.⁷³ Preto možno odôvodnene predpokladať, že napriek rozdielom majú všetky členské štáty legislatívne ustanovenia, ktoré sledujú tento cieľ.

93. Niektoré členské štáty⁷⁴ rozšírili uplatnenie smernice o nekalých obchodných praktikách aj na vzťahy medzi obchodníkmi. Podľa tejto smernice by teda mohlo byť odstránenie ochrannej známky z výrobku a jej nahradenie iným označením pravdepodobne a v závislosti od okolností zahrnuté pod všeobecné ustanovenie článku 5 ods. 1 (ako „nekalá obchodná praktika“) alebo odseku 4 písm. a) toho istého článku (ako „klamlivá praktika“).

94. V iných právnych poriadkoch, ako napríklad v nemeckom, má doktrína tendenciu považovať prípady odstránenia označenia a zmeny označenia výrobkov za správanie, ktoré je v zásade spôsobilé obmedziť hospodársku súťaž (Wettbewerbsbehinderung), najmä ako prekážky predaja (Absatzbehinderung) a reklamy (Werbebehinderung).⁷⁵

95. Uvedením týchto odkazov nemám v úmysle zasahovať do možností, ktoré môže vnútroštátny súd v rámci svojho vnútroštátneho práva využiť na označenie sporného správania. Chcel by som len naznačiť perspektívu, z ktorej možno predvídať procesné reakcie na možné protiprávne správanie, ktoré presahuje rozsah práva ochranných známok.⁷⁶

71 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávej reklame (Ú. v. EÚ L 376, 2006, s. 21). Pozri najmä článok 4 v súvislosti s ochrannými známkami.

72 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 2005, s. 22).

73 Pozri bod 14 vyššie.

74 Ley 29/2009 por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (španielsky zákon č. 29/2009, ktorým sa mení a dopĺňa právna úprava nekalej súťaže a reklamy s cieľom zlepšiť ochranu spotrebiteľov a používateľov) z 30. decembra 2009 (BOE č. 315 z 31. decembra 2009, s. 112039), stanovuje „jednotný právny režim týkajúci sa nepoctivosti klamlivých a agresívnych konaní, pričom sa požaduje rovnaká úroveň korektnosti bez ohľadu na to, či sú jej adresámi spotrebiteľia alebo podnikatelia.“

75 Pozri FEZER, K.-H.: *Markenrecht*. 4. vydanie, C.H. Beck, München, 2009, s. 249, body 87 a 88; ako aj HACKER, F., STRÖBELE, P./HACKER, F.: *Markengesetz – Kommentar*. 9. vydanie, Éditions Carl Heymanns, Köln, 2009, s. 48, bod 62. V oboch je citovaná judikatúra nemeckých súdov.

76 Hoci vnútroštátny súd nepoložil otázku v tomto ohľade, Mitsubishi tvrdí, že jej žaloba proti spoločnostiam Duma a GSI je subsidiárne založená aj na belgických právnych predpisoch o nekalej súťaži.

V. Návrh

96. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na otázky položené Hof van beroep Brussel (Odvolací súd Brusel, Belgicko) takto:

Odstránenie označení umiestnených na tovaroch bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nepredstavuje používanie ochrannej známky v zmysle článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Únie], ak:

- tieto tovary neboli predtým uvedené do obehu v Európskom hospodárskom priestore z dôvodu ich umiestnenia do režimu colné uskladňovanie, kde boli upravené s cieľom prispôbiť ich technickým normám Únie, a
- odstránenie označení sa uskutočňuje na účely dovozu uvedených tovarov alebo ich uvedenia na trh v Európskom hospodárskom priestore pod (novou) ochrannou známkou, ktorá je odlišná od pôvodnej.